

# 真正專利申請權人救濟途徑之比較法研究

林雨歆\*

## 摘要

專利制度係為對創作人公開其創作之回饋，專利申請權之歸屬應當依據當事人間之契約或專利法之規定定之。當專利申請案非由擁有專利申請權之人所提出時，如冒認申請人已獲得專利權，真正申請權人一方面得循舉發機制撤銷冒認申請專利並申請為自己專利，另一方面得取得確定判決或具同等效力之文書後，請求將真正申請權人登記為專利權人。此雙軌救濟制度在實務上適用至今，不乏對制度效益及效果之討論，有鑑於此，本文爰先蒐集相關立法例，為我國法之檢視。

關鍵字：專利申請權、真正專利申請權人、真正申請權人、冒認申請、冒認出願、移轉請求權、權屬糾紛

---

收稿日期：103 年 8 月 19 日

\* 作者現為經濟部智慧財產局法務室專員。本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表任職單位之意見。

# 壹、我國制度檢視

專利制度係為對創作人公開其創作之回饋，因此，原則上專利申請權由發明之發明人、新型之創作人及設計之設計人取得，而如法律另有規定或契約另有約定時，則從之（我國專利法第 5 條、第 7 條及第 8 條）。惟，在實務上，創作人與資金提供者之間，可能締結僱傭、聘用、委託開發、技術合作或產學合作種種契約，對於該等契約關係在法律上應如何評價其性質，創作產出是否屬於雙方關係所由生者，或是對於專利申請權之歸屬，不時產生爭議。而如創作之內容遭非為專利申請權適法歸屬之人提出專利申請，也就是所稱冒認申請時，便會產生真正申請權人應如何尋求救濟之問題。

依我國專利法，在冒認申請時，如該申請案尚在審查階段，真正申請權人應可循陳述意見之途徑，提供相關資料供專利專責機關參考；如該專利已經核准公告，則可以循舉發途徑撤銷該專利權，並循專利法第 35 條，就相同發明提出申請案，並以經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。此外，依據專利法第 10 條，如關於申請權之歸屬爭議係出於僱傭關係，而當事人就該歸屬糾紛已形成協議，則可請求變更權利人名義。不過，在此種情形，真正申請權人所應提出之證明文件，應足證該歸屬糾紛已獲確定性之解決，因此應為確定判決、調解書或仲裁判斷等文書。

## 一、行政機關實務

專利法第 10 條規定，對於冒認申請，如真正申請權人與名義申請人 / 專利權人之間具有僱傭之私法關係時，當事人可於達成協議後，檢附證明文件請求專利專責機關變更名義登記；此證明文件應為調解書、仲裁判斷或確定判決等文件。由此可推知，至少在專利申請權歸屬爭議雙方當事人間具有僱傭的私法關係時，相關爭議可由民事程序解決，而由法院判斷當事人間之法律關係，以及所請發明是否源出該等關係。

而在經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之作業實務上，雖然該條限於因僱傭關係所生之申請權歸屬爭議，但對於因其他事由所生之申請權爭議，真正申請權人如持有該等爭議經民事訴訟等程序作成對其有利的認定且已確定判決者，專利

專責機關亦允許其變更權利人名義之登記。此實務作法可言等同於對該條之類推適用，亦可解釋為本質所當然，表彰行政機關對於民事程序就申請權爭議決定權能之肯認與尊重，換言之，以智慧局之實務而言，認同專利申請權歸屬爭議具有民事爭議之性質，可循民事訴訟程序救濟。

另一方面，基於現行專利法第 71 條第 1 項第 3 款規定，智慧局對於以共有專利申請權但未由全體共有人提出之專利申請案，以及非由真正申請權人提出之專利申請案，如有利害關係人提起舉發時，應予審理。實務上此類案件雖不多，但有就申請權有無為實質判斷者<sup>1</sup>；亦有認為智慧局就專利申請權之有無，僅就書面進行審查，而「利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決」，從而未對申請權之歸屬為實質判斷者<sup>2</sup>。此差異點應在於智慧局對於此類案件，係依據當事人所提文書及證據進行判斷，如果當事人所提之文書及證據不足以認定所請發明與舉發人所爭執之研發成果確為相同發明，且該發明之申請權並非名義專利權人所應享有，則將作成舉發不成立之審定。

## 二、法院實務見解

以目前民事法院實務見解，多由專利申請權歸屬爭議以及專利申請權之性質，來討論解決途徑。

多數見解<sup>3</sup>以專利法第 5 條及第 6 條為基礎，認為專利申請權「具有準物權之性質，乃法律創設之一種無體財產權，而因其具有財產權之性質，且可作為讓與或繼承之標的，故此種權利性質上乃屬私權」，故申請權歸屬爭議為私人間之民事糾葛，可由民事法院審理。

101 年民專訴字第 144 號判決更援引最高行政法院 89 年度判字第 1752 號判決，而認為「專利專責機關審查申請案件……雖得審認申請人是否為專利申請權人，然無確定專利申請權歸屬之效力。故專利專責機關依申請人提出之資料認定

<sup>1</sup> 如中華民國 103 年 1 月 22 日 (103) 智專三 (一) 05026 字第 10320091310 號舉發審定書，對於系爭發明為專利權人／被舉發人自行研發所得，或實為舉發人他申請案所請技術內容而因為舉發人與被舉發人之合作關係而為後者所知，有作成實質判斷。

<sup>2</sup> 中華民國 97 年 9 月 22 日 (97) 智專三 (一) 05026 字第 09720502260 號舉發審定書。

<sup>3</sup> 智慧財產法院 101 年民專訴字第 66 號判決、101 年民專訴字第 100 號判決、101 年民專上字第 2 號判決等。

## 本月專題

真正專利申請權人救濟途徑之比較法研究

其為專利申請權人，審定專利符合專利要件而為核准專利之行政處分，利害關係人得檢附證明文件提起異議，除依所附證明文件即足推翻先前所為專利申請權人為申請人之認定外，專利專責機關不得就專利申請權人之歸屬予以裁斷。」換言之，法院認為，專利專責機關雖然可以依據申請人所提出之資訊，而認為其具申請權而為核准審定，然若就申請權之歸屬已有紛爭性產生，則其無判斷之權。此見解雖出於確認申請權歸屬或請求變更權利人名義之判決，而非針對舉發事件，然其所揭示之法原則—專利申請權歸屬糾紛為私權爭議，專利專責機關無審酌權能—則相當於認為行政機關就是否有冒認申請之舉發事由實無審理權能。

此外，實務近期有見解認為對於冒認申請之民事救濟途徑不限於確認訴訟，亦可依民法上不當得利、侵權行為或債務不履行等規定為之<sup>4</sup>，亦表明法院認為專利申請權歸屬糾紛為私權爭議之性質。

然而，智慧財產法院 102 年民專上字第 18 號判決則見解不同，其認為專利申請權原則為公法之法律關係，例外為私法之法律關係。該判決指出，專利申請權係依據專利法向國家申請專利之權利，性質為公法上之請求權，又專利專責機關授予專利權之決定，為形成私法關係之行政處分，性質屬於公法事件，亦可推知專利申請權為公法上之權利而非私權。不過，基於專利專責機關審查申請案件並無確定專利申請權歸屬之效力，當事人依據契約關係約定專利申請權之歸屬，而又對於專利申請權之歸屬有爭執時，則因該契約關係屬私權之爭執，而專利法無明文規定，應經由民事爭訟程序救濟。

如此觀察，該判決認為專利申請權為公法上請求權，其爭訟救濟應循行政訴訟程序，惟如該爭訟係基於基礎之私法法律關係而對申請權歸屬有爭執者，則屬民事爭議。換言之，以該判決之見解，雖未指出前述基礎私法法律關係限於僱傭，但確實認為專利權歸屬爭議是否屬於私法爭執而應由民事程序解決，會受到雙方當事人基礎法律關係之影響。該判決之見解與多數見解不同，但為上訴審之判決，其見解對後續判決之影響，值得再觀察。

<sup>4</sup> 智慧財產法院 100 年度民專上字第 17 號判決，102 年度智慧財產法律座談會民事訴訟類提案第 2 號研討結果，智慧財產法院 102 年民專訴第 29 號判決。

另一方面，依據現行專利法第 71 條第 1 項第 3 款所提舉發事件，如對舉發審定及訴願結果均不服者，可上訴至智慧財產法院，由其審酌行政處分之適法性。在此種行政救濟程序下，行政法院可對相關當事人間是否具有僱用、聘用等類似關係，以及系爭發明是否為職務發明等為認定。

### 三、程序適用問題

對於我國目前民事行政雙軌救濟措施，實務上衍生數項討論；除前述關於行政救濟程序是否適宜解決申請權歸屬爭議之問題外，以下試闡述之。

首先，雙軌救濟措施有可能產生程序是否可先後或同時進行之疑慮。此指，如真正申請權人尋求民事救濟程序但獲得敗訴判決確定，是否仍可以相同事由提起舉發？另一方面，如是真正申請權人提起舉發後，受舉發不成立之審定確定，是否仍有循民事程序取得確定判決後，請求專利權移轉登記之空間？更甚者，真正申請權人得否同時採取兩種救濟途徑？

對此，考量雙軌救濟措施之精神，以及法無加以限制之明文，似宜持肯定見解。據了解，日本特許法於 2011 年修法訂定移轉登記請求權，而確立冒認申請之雙軌救濟途徑，其亦認為如真正申請權人提起無效審判遭認定不成立確定，而另循民事救濟途徑取得確認其為真正申請權人之確定判決者，仍得依新增之第 74 條請求專利權之移轉登記，此結論亦可供參考。而我國司法院 102 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 2 號亦認為，對於冒認申請取得專利權，如果因已逾專利法第 35 條所定之公告後 2 年，真正申請權人提起舉發無法享有擬制申請日之效果，則此時其可提起給付之訴，請求名義專利權人移轉專利權。此見解顯示當事人可提起舉發，亦可提起民事救濟，可供參酌。

不過，採取前述見解，則紛爭可能於不同救濟程序中重為爭訟，解決之時程較長，耗費司法資源，亦使當事人糾紛遲遲無法落幕，增加成本。

另外，雙軌救濟機制並可能有程序排擠的現象。依據我國專利法第 35 條規定，真正申請權人於專利案公告後兩年內提起舉發，並於舉發撤銷確定後兩個月內就相同發明申請專利者，得以該經撤銷確定之發明專利權之申請日為其申請日。實務上，如真正申請權人提起舉發合於該條規定，智慧局以變更專利權人名

義辦理，以真正申請權人為專利權人，重發專利證書。此實務作法在效果上近似於專利權直接移轉予真正申請權人，使得我國之民事與行政救濟途徑在政策目的上較無明顯區隔。真正申請權人如以所需時間、費用、過往勝訴率等因素為考量時，可能產生傾向採取某一途徑而逐漸架空另一途徑之可能性。

對於我國制度及實務相關問題，以下試就外國法例為觀察參考。

## 貳、日本法例

日本於 2011 年進行特許法之全盤修正；其中便將發明內容遭非真正申請權人盜為提出申請專利時，真正申請權人之救濟途徑列為修法重點之一。

根據日本特許廳修法前之研究，在發明內容被人盜為申請時，或共同發明人中僅由部分發明人提出專利申請時，真正申請權人可行之救濟途徑有數個。首先為針對冒名申請者之不法行為提出民事上損害賠償之請求。其次，在特許法方面，如盜為申請案已公開，真正申請權人可主張此為非出於己意之公開，而基於優惠期（修正前特許法第 30 條第 2 項）之規定，提出自己之申請案；如盜為申請案已核准審定，則可提起無效審判（修正前特許法第 123 條第 1 項第 2 款、第 6 款），使該專利權歸於無效。此外，在實務上，真正申請權人就專利申請權歸屬之爭議以訴訟解決者，亦有持判決請求變更專利申請權人名義或專利權移轉之案例。

然而，根據前述修法研究，對於發明人等真正申請權人而言，其所在意者為實施該發明之權能應當回歸於己；無論是請求損害賠償或是提起無效審判，皆無法使其獲得專利權；而優惠期之主張亦有其期間之限制，真正申請權人常有未能於優惠期期間及時為主張之情形。而雖然實務上對於持判決請求變更專利申請人名義通常會予准許，但對於移轉專利權登記之請求，則常因法無明文而無法辦理，對真正申請權人保護難謂周延。換言之，修法前上揭救濟途徑皆未能充分回應真正申請權人之需求。而因近年日本產學合作興盛，使得盜為申請之案例增加，此保護不周之情形益發凸顯，並因此促使此次修法將相關解決方案納入。

修正之特許法於 2012 年 4 月生效，觀察其修正內容，在真正申請權人之救濟途徑方面，主要之變革在於增訂移轉登記請求權，以及第三人權益保障之相關配套規定。

承此，在冒認申請時，真正申請權人之救濟途徑如下：

## 一、冒認申請為核駁事由

日本特許法在 2011 年修正時，第 49 條第 7 款核駁審定之事由，本即有「專利申請人非發明人或繼受申請權之人」<sup>5</sup>之事由。然而，因為該等文字文義解釋上的限制，使得發明人如讓與申請權後又自行提出專利申請，似無法以該事由核駁<sup>6</sup>。為了解決此問題，2011 年修法時，將該款文字修正為「申請人不具備該專利之申請權」<sup>7</sup>，以明確專利申請人應為申請權人。因此，當有冒認申請時，真正申請權人可檢附相關資料向特許廳陳述意見，以促使其對該申請案予以核駁。

## 二、冒認申請為提起無效審判之事由

對於已經核准公告之專利案，日本 2014 年修正、2015 年施行之特許法重新導入異議制度，任何人均得在專利公告後 6 個月內以涉及公益之特定事由提起異議，不過，冒認申請並非可提起異議之事由。

因此，與 2014 年修正前相同，真正申請權人可主張共同申請權人未共同提出專利權申請，而以違背特許法第 38 條為由，依第 123 條第 1 項第 2 款<sup>8</sup>提起專利無效審判；或依第 123 條第 1 項第 6 款<sup>9</sup>專利權人非真正申請權人，提起專利無效審判。

<sup>5</sup> Where the applicant for the patent is not the inventor, the applicant has not succeeded to the right to obtain a patent for the said invention.

<sup>6</sup> 平成 23 年改正（平成 23 年法律第 63 号）解説書第 2 章冒認出願等に係る救済措置の整備，[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo\\_kaisei23\\_63.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei23_63.htm)（最後瀏覽日：2013/10/01）。

<sup>7</sup> Where the applicant for the patent does not have the right to obtain a patent for the said invention.

<sup>8</sup> Where the patent has been granted in violation of Articles 25, 29, 29-2, 32, 38 or 39 (1) to 39 (4); (where the patent has been obtained in violation of Article 38, excluding the case where the transfer of a patent right pertaining to the patent has been registered based on the request under Article 74 (1));

<sup>9</sup> Where the patent has been granted on a patent application filed by a person who has not had the right to obtain a patent for the said invention; (excluding the case where the transfer of a patent right pertaining to the patent has been registered based on the request under Article 74 (1));

### 三、請求移轉專利權

#### (一) 權利行使之要件與效果

如前所述，為了解決修法前各救濟途徑皆不盡理想之難處，2011年修正特許法於第74條增訂移轉請求權。第74條第1項<sup>10</sup>規定，當專利有違反第38條而構成第123條第1項第2款之無效審判事由，或是有同條項第6款之事由時，該專利之真正申請權人可依據經濟產業省之規定，請求專利權之移轉；第3項<sup>11</sup>則規定，共有專利權之共有部分依同條第1項為移轉者，不受同法第73條第1項關於共有部分移轉需經全體共有人同意之要件所限制。

第74條第2項<sup>12</sup>則規定行使前述移轉請求權之效果；如系爭專利權經由第1項之程序為移轉，經特許廳登記後，視為自始由該真正申請權人取得權利，且此並包括專利申請案暫時性保護之補償金請求權。

而真正申請人欲主張第74條移轉請求權者，應以名義專利權人為被告提起專利申請權歸屬之訴訟，待獲法院勝訴確定判決後，憑判決向日本特許廳請求移轉登記<sup>13</sup>。

而據了解，雖然第74條之修正僅針對專利權，但就申請中之專利案件，真正申請權人透過民事程序取得確認其為真正申請權人之確定判決者，在日本2011年修法前便可請求變更申請人名義，此於修法後亦無改變。

<sup>10</sup> Where a patent falls under the requirements as provided in Article 123 (1) (ii) (limited to cases where the patent is obtained in violation of Article 38) or the requirements as provided in item (vi) of the said paragraph, a person who has the right to obtain a patent for the invention pertaining to the said patent may request the patentee thereof to transfer the said patent right as provided by Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry.

<sup>11</sup> Paragraph (1) of the preceding Article shall not apply where the share of a jointly owned patent right is transferred based on the request under paragraph (1).

<sup>12</sup> Where the transfer of a patent right has been registered based on the request under the preceding paragraph, the patent right shall be deemed to have belonged to a person who has obtained the said registration from the beginning. The same shall apply to the right to claim compensation under Article 65 (1) or Article 184-10 (1) on the invention pertaining to the said patent right.

<sup>13</sup> Amendment to the Patent Act of Japan, Year 2011, [http://www.itohpat.co.jp/e/ipnews/amend\\_8.html](http://www.itohpat.co.jp/e/ipnews/amend_8.html) (last visited Jul.14, 2015); 平成23年特許法改正(平成24年4月1日施行), <http://www.sun-group.co.jp/column121107.html> (最後瀏覽日: 2013/10/01)。

依修正後特許法，真正申請權人移轉專利權之請求，以及提起無效審判之請求，所導致之效果亦不同，實為兩種不同之救濟途徑，真正申請權人須自行審酌選擇何者較適合其需求。因此，為了確保專利不因為第三人以第 123 條第 1 項第 2 款、第 6 款為由提起無效審判而被撤銷，使真正申請權人無從行使移轉請求權，同條第 2 項<sup>14</sup>亦規定，僅有真正申請權人得以此二事由提起無效審判。

## （二）與移轉請求權相關之第三人保護

如前所述，特許法第 74 條第 2 項既規定主張移轉請求權之效果為溯及性的，則將等同真正申請權人自始取得專利權，而冒為申請之人自始未獲得專利權。而如此一來，對於專利權授予後到權利移轉登記這段時間，經受讓專利權或被授權之人，即等同於自無權利人處獲得權利之轉讓或授權，理論上應不能認為其有何權能可言。惟專利權之受讓人或被授權人如係出於對登記制度公示效力之信賴，相信冒認申請人為正當適法取得專利權之人，而與之為交易行為，則為維護交易安全，產生保護其權益之必要性。

基於此考量，日本 2011 年修正之特許法第 79 條之 2 第 1 項<sup>15</sup>規定，在專利權之登記因第 74 條第 1 項規定而移轉時，該專利之權利人、專屬被授權人、非專屬被授權人，或自專屬被授權人處取得非專屬授權之人，如於日本境內有實施該發明之事業或事業之準備，且對於該專利權有第 123 條第 1 項第 2 款、第 6 款事由一事為善意不知者，則在已有實施或實施準備的專利權與事業目的範圍內，享有非專屬授權。同條第 2 項<sup>16</sup>並規定此時已成為專利權人的真正申請權人，亦得請求合理之對價。

<sup>14</sup> Any person may file a request for invalidation trial; provided, however, that where a request for invalidation trial is filed on the ground that the patent falls under item (ii) of the preceding paragraph (limited to cases where the patent is obtained in violation of Article 38) or item (vi) of the preceding paragraph, only a person who has the right to obtain a patent on the invention pertaining to the said patent may file a request for invalidation trial.

<sup>15</sup> A person having the patent, exclusive license of the patent, or nonexclusive license of the patent or of the exclusive license thereof, and who is engaged in the business by working the invention or making preparations for such business in Japan without notice that the patent fulfills the requirements set forth in Article 123, paragraph 1, item 2 (only in the event that the patent is obtained in violation of the provision of Article 38) or item 6, at the time when the registration of the transfer of the patent based on a claim under the provision of Article 74, paragraph 1 was made, shall have a nonexclusive license of the patent within the scope of the invention and the objectives of the business which are being worked or being prepared to work then.

<sup>16</sup> The patentee shall be entitled to receive reasonable consideration for the license from the nonexclusive licensee according to the provision of the preceding section.

## 本月專題

真正專利申請權人救濟途徑之比較法研究

另一方面，如果是就該專利權具有質權之人，相對於前述專利權人、專屬被授權人、非專屬被授權人，或自專屬被授權人處取得非專屬授權之人，則似因無實施專利權，而不得依第 79 條主張其就變更登記後之專利權享有何種權能<sup>17</sup>。

此外，對於被行使權利之一般第三人而言，雖然依據特許法第 123 條第 2 項，非真正申請權之人無法以冒認申請為由提起無效審判，但為了避免出現實際上沒有權利之名義專利權人透過侵權訴訟獲取利益，修正後特許法第 104 條之 3 第 3 項<sup>18</sup>亦規定，在專利權有冒認申請之狀況時，遭名義專利權人或專屬被授權提起侵權訴訟之被告，即使在真正申請權人行使移轉請求權之前，仍得以冒認申請之事由為無效抗辯。

## 參、德國

德國專利法最後修正於 2013 年 10 月，修正條文於 2014 年 4 月 1 日起生效，與本文相關之部分在於修正延長提起異議之期間，其餘關於申請權部分並未更動，以下主要參照 2009 年專利法予以說明。

根據德國專利法第 7 條第 1 項<sup>19</sup>，為了避免因為要確認發明人為何人而延誤實體審查，以申請人身分向專利局進程序之人，將被視為申請權人。而若該專利申請案實由不具申請權之人所提起時，相關作法說明如下。

---

<sup>17</sup> Usurpation and Protection of Inventors: The amendment to the Patent Law ("Amendment") realized the protection of inventors, <http://www.yuasa-hara.co.jp/english/news/pdf/ipnews034.pdf> (last visited Oct. 1, 2013).

<sup>18</sup> The proviso to Article 123 (2) shall not preclude any person other than a person who has the right to obtain a patent on the said patented invention from submitting a method of allegation or defense as provided in paragraph (1).

<sup>19</sup> To avoid delay of substantive examination of a patent application owing to the need to determine the identity of the inventor, in the proceedings before the Patent Office the applicant shall be the party deemed entitled to request grant of a patent.

## 一、冒認申請為異議事由

冒認申請者，並不具備享有專利權之權源及正當性，因此德國專利法亦將之規定為專利撤銷事由，亦即第 21 條第 1 項第 3 款<sup>20</sup>：專利權之必要內容係取自他人之描述、圖示、模型、器具或儀器，或他人所使用之製程，而未取得該他人之同意。

根據德國專利法第 59 條第 1 項<sup>21</sup>，在專利公告起 9 個月內<sup>22</sup>，得依據第 21 條專利撤銷之事由提起異議；得提起異議之人原則上為任何人，但以冒認申請為事由者，限於真正申請權人。因此，在冒認申請時，真正申請權人得提起異議請求撤銷該專利權。

異議成立時專利權將被撤銷，法律效力上等同其自始不曾存在，而相關技術因已公開，亦無法為他人申請專利，從而落入公共領域；則真正申請權人仍無法享有發明之利益。承此，為了保障真正申請人之權益，德國專利法第 7 條第 2 項<sup>23</sup>規定，當專利權因為以冒認申請為事由之異議而被撤銷，或名義專利權人因該異議程序而放棄其專利權時，異議人得在撤銷或放棄專利權之公告後一個月內，就該發明提出專利申請，並以冒認申請之專利為基礎案主張優先權，俾使真正申請權人可在其自己申請案中提出適切之專利申請範圍。

<sup>20</sup> The essential contents of the patent have been taken from the descriptions, drawings, models, appliances or equipment of another, or from a process used by another, without the consent of said person (usurpation).

<sup>21</sup> Within three months of publication of grant, any person, but only the injured party in the case of usurpation, may give notice of opposition to the patent... The opposition may be based only on the assertion that one of the grounds for revocation mentioned in Section 21 exists... (此處為 2009 年版德國專利法)。

<sup>22</sup> 德國專利法於 2013 年修正前，提起異議之期間為專利公告後 3 個月內。此 9 個月異議期間之修正於 2014 年 4 月 1 日起生效，適用範圍包括生效當時原 3 個月異議期間尚未經過之案件，也就是 2014 年 1 月 1 日（含）及以後所公告之專利。Amendments to the German Patent Act and their Impact on Everyday Practice, <http://kluwerpatentblog.com/2014/01/31/amendments-to-the-german-patent-act-and-their-impact-on-everyday-practice/> (last visited Nov. 5, 2014); Recent amendments of German patent law - Harmonizing improvements, <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6105a15d-9a10-4c6c-b938-0ad0939f05b0> (last visited Nov. 5, 2014).

<sup>23</sup> When a patent is revoked by reason of an opposition based on usurpation (Section 21 (1), no. 3) or when said opposition results in a waiver of the patent right, the opponent may file an application for the invention within one month after the official notification of said waiver, and claim the priority of the earlier patent.

## 二、冒認申請為無效訴訟事由

而如專利權具備德國專利法第 21 條所述之撤銷事由，根據同法第 81 條第 1 項<sup>24</sup>及第 2 項<sup>25</sup>，亦可在提起異議之期間終了後或異議程序終結後，得以專利權人為被告，向專利法院提起專利無效訴訟。無效訴訟原則上同樣是任何人皆可提起，惟第 81 條第 3 項<sup>26</sup>則規定，以冒認申請為事由者，僅真正申請權人得提起無效訴訟。但如冒認申請之專利因此歸於無效，真正申請權人並無比照第 7 條第 2 項規定，提起自己申請之申請案並主張優先權之空間。

## 三、請求移轉專利權

### (一) 權利行使之要件與效果

根據德國專利法第 8 條<sup>27</sup>，當一發明被冒為申請時，如該專利申請案尚未審定，真正申請權人得請求申請權之返還；如該專利申請案已經核准公告、成為專利，真正申請權人得請求專利權之移轉。

而在冒認申請已產生專利權時，前述移轉請求權之行使年限，則可能因名義專利權人對於冒認申請一事是否為善意不知，而受到影響。如名義專利權人對冒認申請一節實屬不知者，真正申請權人須在專利公告後兩年內以提起請求移轉專利權之訴訟；如名義專利權人對於冒認申請一事非為善意，則真正申請權人提起訴訟請求移轉專利權，不受專利公告後兩年期間之限制。

<sup>24</sup> Proceedings regarding a declaration of nullity of a patent...shall be instituted by bringing legal action. The action shall be directed against the person recorded in the Register as patentee...

<sup>25</sup> An action for declaration of nullity of a patent may not be brought as long as opposition may still be filed or opposition proceedings are pending...

<sup>26</sup> In the case of usurpation, only the injured party shall be entitled to bring an action.

<sup>27</sup> An entitled person whose invention has been applied for by a person not entitled to do so, or a person injured by usurpation, may demand that the patent applicant surrenders to him the right to the grant of a patent. If the application has already resulted in a patent, the entitled person may demand that the patentee assigns the patent to him. This right may only be asserted, subject to sentences 4 and 5, by legal action within two years of publication of the grant of the patent (Section 58 (1)). Should the injured person have filed an opposition on the grounds of usurpation (Section 21 (1), no. 3), said injured person may bring the legal action within one year of the final conclusion of the opposition proceedings. The third and fourth sentences shall not apply if the patentee did not act in good faith when obtaining the patent.

又真正申請權人已依據前述規定以冒認申請為事由提起異議者，在異議成立時，如前所述，其可提出自己之申請並以冒認申請專利為基礎主張優先權。而縱使異議不成立，真正申請權人亦可在異議審定後一年內，提起請求移轉專利權之訴訟；同樣地，如名義專利權人對於冒認申請一事非為善意，則真正申請權人提起訴訟請求移轉專利權，不受審定後一年期間之限制。

## （二）與移轉登記請求權相關之第三人保護

如冒認申請人提出申請後讓與申請權或於取得專利權後為讓與或授權，而真正申請權人嗣後行使德國專利法第 8 條所定之移轉登記請求權，則此時該等受讓人或被授權人如對於冒認申請一事為善意者，其權益似應受到保障。然而，對此問題，德國專利法似未加規範；而據所搜尋到的資訊，在德國法下，第三人與名義專利權人間之授權契約似將自專利權移轉予真正申請權人時終止<sup>28</sup>。

## 肆、中國大陸

對於專利申請權或專利權屬於何者產生爭議（亦即所謂「權屬糾紛」）時，中國大陸專利法應如何處理，以及真正申請權人之救濟途徑，並無規定。然而，透過其專利法實施細則（下稱實施細則）之修正歷程，可知真正申請權人之救濟應當是透過權屬糾紛之解決機制證明其身分，之後請求登記為專利申請人或專利權人。以下說明之。

### 一、冒認申請非為核駁或無效宣告事由

資料顯示，1985 年之實施細則<sup>29</sup>第 53 條第 3 款規定，根據當時專利法關於職務發明、共同發明、聘用發明之規定，專利申請案由無權申請專利之人所提出者，應駁回其申請。第 54 條第 3 款、第 55 條第 3 款及第 66 條第 2 項則規定，對於專利局已公告之發明或實用新型，如申請人依據前述專利法關於職務發明、

<sup>28</sup> Carpmaels&Ransford, [http://www.carpmaels.com/documents/2010-07-26\\_Advising\\_the\\_Japanese\\_Patent\\_Office.pdf](http://www.carpmaels.com/documents/2010-07-26_Advising_the_Japanese_Patent_Office.pdf) (last visited Oct. 11, 2013)；本篇為一法律事務所論及日本 2011 年修法前之特許法時提及德國法制。

<sup>29</sup> <http://www.civillaw.com.cn/qqf/fgcontent.asp?no=30268>（最後瀏覽日：2013/10/24）。

共同發明、聘用發明之規定屬於無權申請專利，或是發明或實用新型申請的主要內容是取自他人的說明書、附圖、模型、設備等或者取自他人使用的方法，而未經其同意的，或外觀設計申請的基本組成部分是取自他人的設計、圖片、照片、物品或者模型，而未經其同意的，得提起異議與請求無效宣告。

然而，此等規定於中國大陸實施細則於 1992 年修正<sup>30</sup>時，自第 53 條、第 55 條及第 66 條刪除，從而不復為其駁回、請求撤銷專利權或為無效宣告之事由。

之所以刪除冒認申請可為核駁、異議及提起專利無效宣告事由，理由在於，對於專利申請人或專利權人是否具有享有申請專利之權利，此所涉及者為專利申請權或專利權之歸屬問題，在未有其他不應授予專利權或應宣告專利權無效事由之情況下，不應因此認定該專利不得授予或無效，而是應該通過法定程序將主體變更為真正享有申請專利之權利之人<sup>31</sup>。

## 二、請求著錄變更登記

中國大陸並未有類似日本法或德國法下移轉登記請求權之明文。就權屬糾紛，真正申請權人可以請求國家知識產權局中止專利之審查程序或凍結專利權之變動，其循爭端解決機制獲致肯認其為權利歸屬人之調解書或判決書後，則可於請求變更權利人登記後終結該中止、凍結狀態。

申言之，1992 年之中國大陸實施細則刪除以冒認申請為駁回申請或宣告專利無效之事由，同時亦於第 15 條第 1 項規定：對一項發明創造的專利申請權或者被授予的專利權發生爭議時，當事人可以請求專利管理機關處理，也可以直接向人民法院提起訴訟。第 2 項規定：當事人因專利申請權或者專利權發生糾紛，並已請求專利管理機關處理或者向人民法院提起訴訟的，可以請求專利局中止有關程式<sup>32</sup>。

<sup>30</sup> <http://www.people.com.cn/zixun/flfgk/item/dwjf/falv/7/7-4-03.html>（最後瀏覽日：2013/10/24）。

<sup>31</sup> 尹新天，「中國專利法詳解」，知識產權出版社，頁 87，2011 年。

<sup>32</sup> 實施細則於 2001 年修訂（1992 年版因而廢止）時，配合於當時第 79 條第 1 項第 1 款明訂管理專利工作的部門之權責包括可對專利申請權與專利權歸屬糾紛進行調解，而刪除前述 1992 年實施細則第 15 條第 1 項，並將同條第 2 項請求專利局中止有關程式之內容規定於第 86 條。而關於原 1992 年實施細則第 15 條第 1 項所規定法院對於權屬糾紛之管轄審理權能，則脫離專利法，而另見於 2001 年公布之「最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」。現行 2010 年實施細則第 86 條與 2001 年版並無不同。

而現行 2010 年修訂之實施細則第 86 條第 1 項及第 2 項規定當事人因專利申請權或者專利權的歸屬發生糾紛，可請求管理專利工作的部門進行調解或者向人民法院起訴；其已請求調解或已起訴者，可提出請求書，並檢附管理專利工作的部門或者人民法院予以受理之文件副本（副本上須寫明申請號或者專利號），向國務院專利行政部門請求中止有關程式<sup>33</sup>。除了依實施細則第 86 條之規定中止程式外，當事人仍可以依循民事訴訟法之規定，請求法院為保全之裁定。

而所謂中止有關程式，根據實施細則第 88 條之規定，指暫停專利申請的初步審查、實質審查、複審程式、授予專利權程式和專利權無效宣告程式；暫停辦理放棄、變更、轉移專利權或者專利申請權手續，專利權質押手續以及專利權期限屆滿前的終止手續等。

前述中止程式之期限原則上不超過 1 年，根據實施細則第 86 條第 3 項後段，如果自請求中止之日起 1 年內，有關專利申請權或者專利權歸屬的糾紛未能結案，需要繼續中止有關程式的，請求人應當在該期限內請求延長中止。如果請求人在中止期期滿前未請求延長的，國務院專利行政部門自行恢復有關程式<sup>34</sup>。

而如果真正申請權人透過管理專利工作的部門之調解程式或者人民法院之訴訟程式，獲得對其有利之認定後，則可於辦理變更登記後，恢復有關程式。申言之，實施細則第 86 條第 3 項前段規定：管理專利工作的部門作出的調解書或者人民法院作出的判決生效後，當事人應當向國務院專利行政部門辦理恢復有關程式的手續。審查指南第 5 部分第 7 章 7.5.1 規定，對於處於中止中之專利申請案或專利權，當專利局收到權屬糾紛之調解書、裁定書或者判決書，將審查三項要件，包括：1. 文件是否有效，即是否是正式文本、是否是由有管轄權的機關作出的；2. 文件中記載的申請號或專利號、發明創造名稱和權利人是否與請求結束中止程式的專利申請（或專利）中記載的內容一致；3. 文件是否已生效，如判決書的上訴期是否已滿。

<sup>33</sup> 除第 86 條之外，實施細則第 87 條亦規定，如人民法院在審理民事案件中裁定對專利申請權或者專利權採取保全措施的，國務院專利行政部門應當在收到寫明申請號或者專利號的裁定書和協助執行通知書之日中止被保全的專利申請權或者專利權的有關程式。

<sup>34</sup> 而根據審查指南第 5 部分第 7 章 7.4.1 之說明，此延長之申請必須提交權屬糾紛受理部門所出具說明尚未結案原因的證明文件；中止程式可以延長一次，延長的期限不得超過六個月。審查指南第 5 部分第 7 章 7.4.3 又規定，如果是對於涉及無效宣告程式中的專利所為之程式中止，中止期限不超過一年，期限屆滿專利局將自行恢復有關程式。

## 本月專題

真正專利申請權人救濟途徑之比較法研究

審查指南並規定，當請求恢復程序之人提出法院判決，而審查員不能確定該文件是否已發生法律效力時，審查員應當給另一方當事人發出收到人民法院判決書的通知書，確認是否提起上訴；在指定的期限內未答覆或者明確不上訴的，視為發生法律效力。提起上訴的，當事人應當提交上級人民法院出具的證明文件，原人民法院判決書不發生法律效力。由此來看，真正申請權人提出法院判決為基礎者，該判決應亦屬確定判決。

而前述三項要件均合致後，審查員將再判斷是否涉及權利人變更。如不涉及權利人變更（亦即真正申請權人於權屬糾紛之爭議中敗訴），則以中止程式結束通知書通知雙方當事人恢復有關程式。反之，涉及權利人變更的（亦即真正申請權人於權屬糾紛之爭議中勝訴），則發出手續補正通知書，通知取得權利一方的當事人在收到通知書之日起三個月內辦理著錄專案變更手續，並補辦在中止程式中應辦而未辦的其他手續；取得權利一方的當事人辦理有關手續後，同樣以中止程式結束通知書通知雙方當事人有關程式之恢復；取得權利之一方期滿未辦理有關手續的，視為放棄取得專利申請權（或專利權）的權利，而由審查官對其發出視為放棄取得專利申請權或專利權的權利通知書，期滿仍未辦理恢復手續的，中止程式結束，則發出中止程式結束通知書，通知權屬糾紛的雙方當事人，恢復有關程式。

而在對於第三人之保護上，中國大陸專利法似亦未對此為特別規定。惟，真正申請權人既可以中止專利相關程序以保全其後續獲得救濟之可能性，則在權屬糾紛爭訟中為專利權授權或讓與等交易行為，且屬於善意者，亦應較少。

## 伍、適宜救濟程序之討論

### 一、立法例之參考

#### (一) 民事程序

如前所述，日本已於2011年修法明定移轉登記請求權，德國專利法亦有明文；而中國大陸專利法雖無明定冒認申請時真正申請權人得請求移轉專利權，然以實際運作結果而言，亦允許真正申請權人循民事紛爭解決程序取得具法效力之依據後，請求專利權之移轉登記。

因此，初步應可認為，以立法例之實證來說，在冒認申請時，允許真正申請權人請求將申請程序之主體或專利權移轉歸屬於己，以此作為救濟手段，其整體效用或重要性應值肯定<sup>35</sup>。而請求移轉登記之基礎權源，上開國家均要求須提出民事訴訟確定判決或同等效力之文件，此思維應亦表彰該立法例認同申請權歸屬之爭議性質上屬於私權爭議（或至少具備私權爭議之性質），因此可循民事程序加以解決後，請求行政機關更改權利人名義登記，以反映私權歸屬之真正狀態。

#### (二) 行政程序

另一方面，在行政救濟方面，日本法及德國法均允許以冒認申請之事由提出異議及舉發之類的程序，而使該專利權歸於無效。相對於此，中國大陸專利法則因將權屬糾紛定性為私權爭議，真正申請權人不可援引冒認申請而提起舉發及無效宣告，而須循民事程序解決權屬糾紛，搭配專利相關程序中止之規定。亦即，對於行政程序是否適宜處理冒認申請之情況，立法例上有相反見解。

更進一步來說，在日本法及德國法下，真正申請權人均得循行政救濟途徑，但效果仍有不同。以日本法來說，特許法雖重行導入異議制度，但冒認申請並非可提起異議之事由，其僅能提起無效審判。而以冒認申請提起專利權移轉之請求以及無效審判，一者將導致權利登記變動，一者將導致專利權歸於無效，係為併存而效果不同之雙軌制度，而應由真正申請權人自行決定其所欲者。

<sup>35</sup> 對於移轉請求權是否適當，亦有不同意見，如日本2011年修法前之討論，對於導入移轉請求權之不同意見曾指出，真正申請權人雖為創作之人，但其對於將其創作化為專利權之過程並無貢獻，允許其取回專利權有失衡平；或言真正申請權人怠為申請專利，未將其創作成果公諸於世，與世共享，允許其取回專利權有違專利制度之申請原則。

而在德國法下，可以冒認申請為事由提起異議，且此時真正申請權人有可能以被冒認之專利權為基礎主張優先權，而提出自己之申請案，亦即就該創作內容仍有可能獲得專利權；但在以冒認申請為事由時提起無效之訴時，則無此規定，該專利權將歸於消滅，創作內容落入公共領域。

## 二、救濟程序適宜度之討論

我國專利法與日本特許法相同，亦將冒認申請列為舉發事由，因此無由否定專利專責機關對此情事有無之審酌權能，此先予敘明。然而，退一步在理論層面之探討，對於冒認申請之適宜救濟途徑，則有不同考量。

認為應以行政救濟程序處理冒認申請事件者，主要有幾個考量點。首先，在法位階上，專利法為特別法，在法律適用之位階上，應先於普通法律。因此，在冒認申請時，除申請權糾紛出於僱傭關係時有第 10 條之特別規定外，其餘應循舉發制度及後續提出自己申請並主張申請日之規定處理。此見解認為，如不為此種推論，而認為民事法院方對此種爭端有最終認定權者，則將削弱專利法相關規定之實益。

其次，在冒認申請之爭議中，對於專利申請權歸屬的爭執，常會涉及所爭執之發明與專利案所請之發明是否同一的問題。譬如，真正申請權人主張專利案所請發明，實為其與名義專利權人聘雇關係中所產出者，而實由其享有申請權，並提出聘雇關係中研發資料佐證，則必須判斷聘雇關係中所產生之創新，與名義專利權人所請專利是否相同，方可決定是否有冒認申請之情事存在。而此是否相同之判斷，應仰賴有能力理解相關技術資料之人員為之；在此點上，由行政機關之審查人員進行之舉發審理，應足適宜。

另一方面，由前揭介紹，應可認為多數民事法院判決係認為專利申請權歸屬爭議以循民事救濟途徑處理為宜，此實有所據。首先，以性質來看，雖然目前民事法院實務意見，對於專利申請權屬於私權或公法上權利，仍有不同意見，但如前所述，而以申請權歸屬糾紛來看，其應屬於私權糾紛，或至少可言，具備私權糾紛之性質。申言之，如同法院見解所闡述者，申請權之歸屬如何取決於當事人間之關係，當其歸屬產生糾紛時，紛爭性係產生於私人之間，因此宜定性為私法事件。

再者，從紛爭解決所需條件來看，在解決申請權歸屬糾紛時，無可避免必須探索當事人間之基礎法律關係，而所適用之程序一方面須有證據調查及發現之機制，一方面須給予當事人充分之程序保障，且判斷者應有處理此類糾紛之專才；則比較民事爭訟程序及專利舉發程序，應認為前者之程序結構及當事人保障較為完備，可以更好的解決此類爭議。

不過，採取民事救濟程序時，過長的請求權時效是否合於專利制度之申請原則，以及權利保護之衡平性等，亦引發顧慮。申言之，專利制度採行申請原則，有申請權之人應提出專利申請，將技術內容公開，方得獲致專利權排他權能之保障。但如將專利申請權歸屬之爭議定性為民事爭議、應循民事救濟程序解決，則以確認訴訟、甚至民法上不當得利、侵權行為或債務不履行等訴訟而言，其請求權時效皆較長—尤其以確認之訴來說，似乎在專利權有效期間之內甚至之後，皆可能有訴之利益，並將導致重行劃定權利歸屬之可能。考量到真正申請權人自己其實並未提出專利申請以將技術公諸於世，以及假使冒認申請之人並未提出申請而係逕將技術公開時，真正申請權人亦僅有6個月優惠期期間可援為補救，則民事救濟程序所提供之較長救濟期間，對真正申請權人而言會否保護強度過高，以及會否對法安定性造成過大影響，便有檢視空間。

採行民事或行政救濟途徑，皆各有其利弊之處。也或者因此，除中國大陸法制應可歸類為採取單純民事救濟途徑之外，日本及德國之法制皆採行民事及行政併行之救濟途徑。併行之救濟雖仍有無法完全解答之問題，然而可以使真正申請權人斟酌爭議所在為何而採取較適宜之救濟途徑。亦即，如真正申請權人如認為爭議在於申請權歸屬之私法性質爭議，則可循民事救濟途徑解決；而如當事人間僅對於該專利案所請發明，是否即為真正申請權人主張為己所產出者有所爭議，即可循行政爭訟途徑解決。

而在此，可考慮將冒認申請列為核駁事由，使第三人可在專利審查中提出相關資料供主管機關參酌審理，而毋庸待審定後方能救濟。

另外，雖然採取併行救濟途徑，其民事救濟途徑與行政救濟途徑亦應是具有各自之法目的，前者應較著重於私法上之權利歸屬關係正確反映至專利專責機關之公示登記，而後者以消除不備專利要件之專利權為重點。申言之，縱令在舉發

程序之後，建置專利法第 35 條之配套措施允許真正申請權人就其創作尋求專利保護，效果上似亦不宜相當於權利逕予移轉登記，否則將使民事及行政程序成為效果相同之雙重救濟管道。承此，就該條文，或宜將之刪除，或保留之而據以執行，以強化不同救濟程序之差異性。

### 三、移轉登記請求之配套規定

我國對於申請權歸屬爭議之救濟途徑亦將導致變更專利權人名義，但相對於日本特許法，對於細節規定等事項，則較無討論，本文以下參酌日本法規定討論之，或可於將來修法一併審酌。

#### （一）移轉登記請求權之行使年限

首先討論的是，移轉登記請求權是否有行使年限之限制。日本 2011 年修法前之研究則指出，該國允許以冒認申請作為提起無效審判之事由，從而不論何時，冒認申請之專利權都可能因無效審判而歸於無效；則，作為與無效審判形成雙軌救濟途徑之移轉登記請求權，亦不應為行使期間之限制；更進一步言，冒認申請人亦無何值得保護之信賴利益，足以正當化既有狀態之持續。

與此不同，德國法上則明定，在名義專利權人取得專利權時係屬善意者，真正申請權人須在專利公告後 2 年內或異議不成立審定後 1 年內，提起訴訟程序主張專利權之移轉。初步推想，此限制應是考量到，如冒認申請人提出申請之後為申請權之讓與，而由善意受讓人取得專利時，對於名義專利權人之利益應予保障；尤其在相當年限之後，由此善意名義專利權人所為之交易行為可能累積眾多，而產生法安定性之顧慮。不過，嚴格來說，此並非對於移轉登記請求權行使年限之限制，而係對於移轉登記請求之權源行為—起訴（bring a legal action）—所為之年限限制，而有影響到是否得請求移轉登記之可能<sup>36</sup>。

而中國大陸並未明定獨立之移轉請求權，因此亦無行使年限之問題。不過，申請著錄變更登記請求之基礎如果是法院判決者，對於權屬糾紛訴訟之提起是否有消滅時效之限制，學說上亦有爭議。首先，對於真正申請人之請求屬於債權或

<sup>36</sup> 惟，以德國專利法第 8 條之文義來看，如真正申請權人在法定年限之後，透過仲裁或調解等程序獲致肯認其為申請權人之決定，則似仍有以該等依據請求專利權移轉登記之空間。

物權之性質、有無訴訟時效之適用已有爭議。即令認為有訴訟時效之限制，亦有不同見解：其一認為依據中國大陸民法通則第 135 條「向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為二年，法律另有規定的除外」之規定，真正申請權人提起權屬糾紛訴訟之消滅時效為兩年者；其二認為應當將冒認申請視為持續發生之侵權行為，從而訴訟時效應自侵權行為終了時起算，也就是以專利權終止之日為兩年訴訟時效起算時點<sup>37</sup>。

換言之，在移轉登記請求權方面，以比較之立法例來看，應認為對其行使期限均無限制。然而，進一步討論到以確定判決為權源請求行政機關為移轉登記時，德國專利法有起訴年限之特別規定，中國大陸則有訴訟時效之爭議。

對應於我國，專利法第 10 條所規定之權源基礎可為確定判決以及具同等效力之文件，如仲裁判斷或調解書等；而以確定判決而言，則未限制其訴訟類型，因此，如真正申請權人提起確認訴訟者，則應類同日本法，如其對於申請權歸屬爭議仍有確認利益，便無提起期間之限制；而實務上亦有肯認真正申請權人可基於不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴者<sup>38</sup>，則起訴期間限制應視其實體法上請求權基礎之消滅時效期間為斷。

## （二）移轉專利權登記之效果

當專利權已因真正申請權人行使移轉登記請求權而歸於真正申請權人所有時，此歸屬之效力應自變更登記時起生效，抑或自專利申請日發生效力，是另一個問題。

日本 2011 年修法前之研究指出，以冒認申請之事由提起無效審判而致使專利無效者，其效果為自始無效，而移轉登記請求權在效力時點上應與無效審判為相同之處理；並且，如果移轉登記請求之效果是向後發生，而認為自申請日至移轉登記日係以冒認申請人為實質專利權人，此在法理上亦有不當之處。

相對於此，在中國大陸專利法下，並未明確規定真正申請權人得請求申請權或專利權之移轉，而係規定真正申請權人得持證明文件請求變更權利人登記。如

<sup>37</sup> 尹新天，同註 31，頁 89。

<sup>38</sup> 同註 4。

此一來，在未有特殊規範之情況下，基於此事由所為之變更登記之效力，似乎應與因其他原因所為讓與者相同，亦即依據其專利法第10條第2項，於專利業務主管機關完成登記時起，發生效力。

以我國而言，對於持法院判決等文書進行權利人名義變更登記者，實務上如以讓與登記處理，在法無明文或未為特別加註的情況下，以公示狀態而言，權利歸屬之變動應是自登記後發生效力，亦即在登記前，冒認申請人仍為專利權人。此種現象是否適宜，已有討論空間。進一步來說，真正申請權人所持的法院判決等文書不同，是否影響其確認權利歸屬之效力始點，譬如真正申請權人所持為確認之訴之確定判決，或給付之訴之確定判決，是否會影響行政機關完成登記之後，專利權係自始歸屬真正申請權人，亦或向後歸屬，亦值討論。

### （三）配套措施

而若欲落實移轉登記請求權之效果，在前階段必須保全真正申請權人行使此權利之可能，在後階段則必須考量第三人與名義專利權人進行交易之保護。

#### 1. 前階段之保全

所謂前階段之保全，包括兩點必須考量之處。其一為該專利權不應因冒認申請而遭舉發、歸於無效，以免真正申請權人取回專利權之可能性落空。就此而言，日本特許法即明定得以冒認申請之事由提起無效審判之人，限於真正申請權人。我國專利法則規定限於利害關係人。相較於日本特許法，在我國法下，專利權可能因真正申請權人以外之人所提之舉發而遭撤銷。

另一須加考量之點，則為防止該專利權之讓與或設質，以免增加法律關係的複雜性以及對第三人為保護之必要性。在我國法及日本法下，應可以循法院程序取得假處分，以為處理；而依據中國大陸專利法，真正申請權人就權利歸屬之糾紛提起調解或訴訟程序之後，可以請求中止該專利（申請案）之相關程序，包括進行之審查、無效宣告程序，並凍結專利權之變動。

#### 2. 後階段之保護

在專利權因有冒認申請之情事而移轉歸於真正申請權人者，在移轉登記前以

該專利權為標的所發生之法律關係，效力上應如何處理、當事人之利益應如何保護，為後階段的問題。

在對於移轉登記採取溯及效力之原則下，為了因應移轉登記請求權之導入，日本特許法第79條之2規定，該專利之權利人、專屬被授權人、非專屬被授權人，或自專屬被授權人處取得非專屬授權之人，如於日本境內有實施該發明之事業或事業之準備，且對於該專利權有冒認申請之無效審判事由一事為善意不知者，則在已有實施或實施準備的專利權與事業目的範圍內，享有非專屬授權，而真正專利權人亦得請求合理之對價。換言之，對自名義專利權人處善意適法取得專利權或授權之人，在專利權移轉登記之後，以法律擬制其與真正申請權人間之非專屬授權關係。

相對於此，如認為移轉登記係向後生效，或有可能認為自名義專利權人處取得授權者，其授權契約至專利權移轉登記之時起屆期失效。此時，對於因真正申請權人請求專利權之移轉，而失去專利權之繼受名義專利權人，以及被授權人，便是向名義專利權人進行民事求償的問題。

## 陸、結論

本文針對真正申請權人之救濟途徑，初步蒐集日本、德國及中國大陸之相關法制。首先在移轉登記請求權方面，日本及德國之法制均有明定，不僅適用範圍較我國廣泛，日本法對於移轉效力及第三人保護等附隨問題亦有處理，可值參考。其次在舉發制度方面，日本、德國及我國均訂有冒認申請之舉發事由；德國及我國並有真正申請權人尋求行政救濟程序後仍有機會就該創新取得專利權保護之規定，惟內容不盡相同，日本則無類此規定。中國大陸專利法對於此類爭議則以民事救濟程序解決，而配套地中止與該專利有關之程序。本文復參酌蒐集外國立法例所得，評估我國如採取救濟途徑之可能思考點及現行專利法應可修正之處，供後續進一步研議時之參考。