

論實施專利權的相關問題與其限制（上）

馮震宇 撰

壹、前言

專利最重要的權能之一，就是專利權人能排除他人而實施其專利、並取得一定經濟上利益之權能。故性質上乃為國家賦予專利權人的一種具有合法獨佔地位的權利，一旦獲准專利，他人未經專利權人同意或符合法律特許實施之要件而實施其專利時，就會構成專利的侵害。

另一方面，專利的實施亦為專利權人回收投資，並將其發明創作商品化的主要目標，若無法將專利有效的實施，不但積壓資金，亦無法有效的利用其專利，因此專利權人不但應致

力於實施其發明創作，更應了解實施其發明的可能與各種限制。

不過，如果要真正發揮專利的效能，不能僅僅計算專利的數字，還必須積極的將專利商業化，若僅申請專利，但卻無法將專利加以實施，則閒置的專利不但不會成為公司的資產，反而會因維護費用的累積，而成為企業的包袱¹。

但若將專利商業化，一般可以採行的方式包括：自行實施、讓與專利權、授權他人實施等類型²。在這些類型中，自行實施涉及生產、

- 1 對於閒置之專利，為避免閒置並增加企業的資源與形象，美國業者採取一種創新的作法，那就是將閒置的專利捐給非營利團體，而由這些非營利團體去加以利用。一方面可以因此而獲得租稅的優惠（捐贈），另外則可以增加企業的形象，並可以防止資源的浪費，可謂一石數鳥。就我國政府機關與業者而言，雖然所獲取的專利仍然有限，但是真正有加以實施的專利有限，未來隨著我國業者所取得的專利日漸增加，業者亦可考慮此種作法的可能性。
- 2 除此之外，若就專利的利用方式而言，還可以包括設質，請參見專利法第六條第三項。不過，此種利用方式並非本文所指的專利實施方式，這是因為根據該項規定，以專利權為標的設定質權者，除契約另有規定外，質權人不得實施該專利權，質權人既然不得實施，仍只能由專利權人實施，故仍包括在本文所討論的自行實施或授權的範圍之內，故不另行討論。

製造、行銷、財務與法律（包括侵害救濟）等各種問題，必須耗費龐大的資源與時間，除非有一定基礎的企業，一般的個人專利權人就不一定能利用此種方式，縱使欲採此種方式，亦可能花費大量的時間精力與金錢，卻仍不一定能回收其投資。因此，就個別發明人而言，亦可以從租稅考慮著眼，以讓與的方式為之³。另一方面，若將專利權讓與他人，出讓人就喪失對該專利的所有權能，是故一般企業除非遭遇到重大困難⁴，否則並不會讓與。因此不論國內外業者，都趨向於採用授權的方式實施其專利權。

然而就授權而言，亦有諸多不同的形態，例如一般雙方合意的授權就可以分為專屬授權與非專屬授權。除此之

外，為社會發展與公共利益的需要，許多國家亦在專利法中採取強制授權（我國專利法稱為特許實施）的規定。但是由於強制授權之規定對專利權人之權益影響較大，因此國際間在美國的主導下，亦對強制授權之規定採取保留與限制的態度，例如 TRIPS 第三十條與三十一條之規定就是一例（詳後述），使得獲准強制授權有其一定的難度與限制。

惟不論實施的方式如何，專利權人都必須對專利法有關實施的規範與限制有所了解，方可保護自身的利益。另一方面，在訂定授權契約之際，亦應對授權契約的內容與條件有相當的認識與了解，方能確保其專利能確實實施，且專利權人能夠獲得相當的經濟價值回饋。

- 3 個人專利權人若欲將其專利權以轉讓的方式讓與他人，則可以考慮利用促進產業升級條例的租稅獎勵，根據八十八年十二月三十一日修正的促進產業升級條例第十一條之規定，中華民國國民以自己之創作或發明，依法取得之專利權，提供或出售予中華民國境內公司使用，經目的事業主管機關核准者，其提供該公司使用所得之權利金，或售予該公司使用所得之收入，百分之五十免予計入綜合所得額課稅。此規定雖然較原來可以百分之百全部免稅的優惠略有減少，但是仍對一般發明人有其實質上的租稅優惠。
- 4 例如王安電腦因經營困難而公開拍賣其專利權，國內業者並未特別注意，而這些專利被韓國廠商如三星與 LG 買下來後，配合韓國業者本身的專利，反而強化其專利組合（patent portfolio），並作為對我國業者追索權利金的武器之一。

貳、實施的意義

雖然專利貴在實施，但是專利法所稱之實施權能究竟所指為何，在專利法規範中並不明確。雖然我國專利法在第五節定有實施之專節，但是該節之重點卻在於特許實施，並未對實施之類型多作區別。惟就專利法第五十六條、第一〇三條、以及第一一七條所賦予專利權人之各種專屬權利（專有製造、販賣、使用以及為上述目的進口之專屬權利）而論，則類似日本特許法中有關對專利實施之定義⁵。

由於法律對專利權之實施並無定義，學者之間對專利法上實施的意義亦有所不同之見解。有認為專利權人行使其專利權，就是專利法上所稱

之「實施」者⁶；有將實施定義為專利權人依法自行行使或授權他人行使其專利法所賦予之製造、販賣、使用、以及為上述目的而進口之專屬權利者⁷；亦有學者認為專利之實施乃係將專利授權或讓與他人實施⁸；更有學者將專利實施賦予專利實施權之名稱，而將其定義為非專利權人基於專利權人之授權，法律之擬制授權或法律之規定，實施專利權之一部或全部，而不受專利權人追訴之權利⁹。

不過，由於八十三年專利法於修法時，對專利權之實施部分，除將舊法之租與專利刪除之外，也對由專利權人自願授權他人實施其專利的授權實施，與強制專利權人授

5 日本特許法第二條第三項規定，發明之實施包括：1. 對物之發明，指製造、使用、讓與、租與、或為讓與或租與而展示或輸入之行爲。2. 對方法發明，指用該方法之行爲。3. 有關物之製造方法之發明，除上述方法之發明外，亦包括由此方法製造該物、使用、讓與、租與、或為讓與或租與而展示或輸入之行爲。

6 何孝元，工業所有權之研究，三民書局，民國七十年，頁九十二。

7 請參見劉珮文、許智誠著，論專利權之強制實施－制度析述，經設法制論叢，第四期，七十八年七月，頁二五九。

8 請參見陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著，專利法解讀，月旦出版社，八十三年三月，頁一六八。

9 請參見蔡之中著，專利實施權之研究，聯經出版事業公司，六十九年十月，頁一。

權他人實施其專利的特許實施加以規定，故我國專利法上之實施，除包括專利權人自行實施外，也可以涵蓋以讓與或授權之方式而由第三人實施其專利權之類型。是故，我國專利法上之「實施」，乃係專利權人透過約定或法定之方式，准許他人在支付一定之對價（權利金）後，於一定之範圍內實施其專利法上所賦予之專屬權利，因而避免侵害專利行為之發生。

在多數之情況下，專利權之實施，除自行實施外，都是透過約定之方式，以任意讓與或授權之形態，透過專屬授權或非專屬授權之方式為之。但是在某些特殊之場合，例如基於公共利益之需要，或是專利權人違反法律規定之場合等，在符合一定法律要件之下，專利法也例外准許第三人以法定方式實施專利權人之專屬權利，此種法定實施之情形，專利法稱之為特許實施（亦稱之為強制授權

compulsory licensing）。因此，就專利法之相關規定而言，實施專利之類型，除了較無爭議的自行實施之外，還可區分為約定實施（包括讓與及任意授權）與法定實施（亦即特許實施）兩大類型，以下即分別加以討論。

參、約定實施之類型與區別實益

一、讓與及授權實施之意義與區別

就專利法的規定而言，廣義的實施，除可由專利權人自行為之外，也可以由專利權人以讓與（assign）或授權（license）的方式，使其專利之專屬權利由他人加以利用或實施。我國專利法第五十九條、第一〇五條與第一一九條都明文規定專利權人得以其專利權讓與他人或授權他人實施，就是明證¹⁰。此種授權方式隨著商業模式與競爭形態的改變，再加上國際間對特許實施的保留態度¹¹，反而更形重要。

10 不過，在專利為共有之情況下則有不同。根據專利法第六十一條，發明專利權共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但另有約定者，從其約定。

11 例如 TRIPS 第三十一條與北美自由貿易區協定（NAFTA）第十九章有關智慧財產權規定中，都採取限制特許實施的規定。

惟授權實施與讓與他人實施之差別¹²，則在於若專利權人將其專利權「讓與」他人，就是將製造、販賣、使用及為上述目的而進口之專屬權利的全部或一部移轉與他人，專利權人對該專利於其所讓與部分之權利即為消滅，嗣後對該專利權之讓與部分不得再行主張任何之權利，因此理論上讓與可以全部讓與，（通稱為賣斷），亦可以一部讓與¹³。而就專利之讓與而言，原則上仍適用基本的民法契約原則，因此若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¹⁴。於讓與契約成立生效後，對於所讓與之部分，受讓人於其受讓

的範圍內取得對該專屬權利之權利，受讓人並得據以向侵害者提起訴訟。

相對的，「授權實施」則係指專利權人對該專利仍保有其完整的權利，只是將實施該專利權權能的全部或一部，於一定之條件下，授權由他人在符合授權條款的規定下，以支付一定對價（例如權利金）之方式實施該專利的全部或部分權利，於授權期間屆滿或其他條件成就時，專利權人即自動回復其全部之權能。

不過，不論是專利的讓與或授權都對專利權之行使直接發生影響

12 有關讓與暨授權區別之實際差異，請參見行政院五十九年判字第四七〇號判例。該判例指出，「本件契約訂明原告等僅在中華民國等二十個國家取得發明之專利權益，至於美國、加拿大及契約列舉以外之國家，默克藥廠仍保持其發明之權益，依此約定，可知默克藥廠並未因訂立該契約而喪失其發明之所有權，原告等所取得者，僅為特定地區使用此項發明之專利權而已，故該契約名曰買賣契約而其性質實屬專利權之使用契約，從而原告等付與默克藥廠之美金五十萬，自為所得稅法第八條第六款所定使用專利權之權利金，而非買賣之價金。」

13 若採部分讓與的方式，出讓人與受讓人將會因此而成為該專利之共有人，但此時應注意者，乃為必須明確共有人間之權利義務。

14 與專利法不同之處，在於著作權法第三十六條對著作權的讓與情況加以規定，著作財產權得全部或部分讓與他人或與他人共有。著作財產權之受讓人，在其受讓範圍內，取得著作財產權。最特別的，就是該條第三項明文規定，著作財產權讓與之範圍依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未讓與。相對的，專利法則無類似之規定。

，若不將此讓與或授權（特別是專屬授權）之事實加以公示，他人並無法知悉該讓與之事實，為使公眾能得知其讓與之情事，專利法乃特別規定，不論讓與或授權，都必須向專利專責機關登記，非經登記，不得對抗第三人¹⁵（專利法五十九條，第一〇五條準用第五十九條）。

至於在讓與專利之場合，根據專利法第六十三條，應由各當事人署名，附具契約，向專利專責機關申請換發證書。若係將專利權授權他人實施者，根據施行細則第三十六條，則應備具申請書敘明授權部份、地域、期間，檢附契約，由當事人連署，向專利專責機關申請登記。於登記後，根據專利法第七十六條之規定，專利專責機關應將此等事項刊登專利公報。至於新式樣專利之讓與或授權亦同。根據第一一九條，新式樣專利權人得就所指定施予之物品，以其新式

樣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。但聯合新式樣專利權不得單獨讓與或授權。

二、授權實施之類型與區別

在智慧財產權實務上，授權實施尚可依其性質，區分為專屬實施與非專屬實施二類。所謂專屬實施（exclusive license，實務上又稱為專屬授權），就是專利權人只授權被授權人一人在一定時間與地域之內，對特定授權標的實施其專利。若一旦為此種授權，專利權人就不得再授權其他第三人在該特定之時間、地域內，對授權標的實施其專利權，也不得自行實施其專利權。

不過，專屬授權其實並不一定要將所有的權利內容一併授與他人實施，反而可以針對銷售區域、時間、產品、使用態樣等不同的事項

15 行政法院七十二年台上字第七三六號判決即指出，「專利權之讓與，依（舊）專利法第四十九條（現行法第六十三條第一項）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。而專利權人將其專利付與他人實施，並非專利權之讓與，無須依照上開規定辦理。」惟現行法第五十九條則規定，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。此規定已與舊法有別。

分別加以規定，例如若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，其可能的組合方式甚多，重點就在於專利權人的談判籌碼與條件。

相對的，非專屬實施(non-exclusive license，實務上又稱為非專屬授權)則是除了被授權人之外，專利權人還可以隨時在同一時間或地區內，對同一商品授權其他第三人實施，或保留自行實施其專利之權。

值得注意的是，專利法並未對授權之相關問題有明確的規定，亦無類似著作權法第三十七條的規定¹⁶，特別是該條有關約定不明之部分推定為未授權亦無類似被授權人非經著作

財產權人同意，不得將其被授與之權利再授權第三人利用等規定，因此於談判授權契約之際，對於此等攸關雙方權利義務的問題，都應該在專利授權契約中明定，以免爭議。

另一方面，有關專屬授權實施與非專屬授權實施的另一個重要區別，則表現於侵害專利之救濟方面。根據專利法第八十八條之規定，僅有專利權人或專屬被授權人有對侵害其專利之人請求損害賠償、請求排除侵害及防止侵害發生之權利。因此，非專屬被授權人若發現其所獲得授權之專利被侵害，只能向專利權人根據授權契約為請求，並無法直接對侵害人以訴訟加以主張。而根據專利法第八十八條第二項，專屬被授權人也並不當然可對侵害其權利之人提起訴訟，必須符合授權契約並無相反之約定，且專利權人於受通知後仍不即時行使其權利

16 著作權法第三十七條對於著作權的授權明文規定如下：著作財產權人得授權他人利用其著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。前項被授權人非經著作財產權人同意，不得將其被授與之權利再授權第三人利用。

等條件，專屬被授權人才可取得訴訟法上之適格¹⁷。

對於被授權人之訴權問題，國內司法實務上亦曾加以討論，於該案中，一家未經認許之日本甲公司在我國取得發明專利權後，授權我國商人乙在國內實施該專利，於實施契約期間，有丙在國內仿造該專利發明品，以致引發被授權人乙是否能直接就丙違反專利法提出告訴的問題。

對於該問題，實務見解有兩說。甲說認為，乙僅由甲授權實施專利權，並非專利權人。而違反專利法罪係告訴乃論之罪，丙仿造專利發明品之直接被害人係甲公司，乙並非犯罪之被害人，故乙不得告訴。乙說則認為，乙雖非專利權人，惟其既經甲公司授權在國內實施甲之專利權，則乙就為該專利權之實際管理使用者，該

專利發明品遭他人仿造，乙乃係主要之利益被害人，故乙可對某丙提起違反專利法告訴。

對於該問題，司法研習會之研究結論與法務部檢察司研究意見均根據舊專利法第八十一條之規定而採乙說。亦即，專利權受侵害時，專利權人或實施權人或承租人，得請求停止侵害之行爲，賠償損害或提起訴訟¹⁸。不過，由於現行專利法第八十八條已經修正原八十一條之規定，且第八十八條第二項又明文規定，「專屬被授權人亦得爲前項請求（亦即請求損害賠償、排除侵害、防止侵害）。但以專利權人經通知後而不爲前項請求且契約無相反約定者爲限。」因此，於本案，就必須先視甲乙之授權契約是否爲專屬契約，其次，則須視該契約是否對侵

17 根據美國專利法上之見解，專利權人或其受讓人得以書面將（一）全部專利權，亦即在美國境內製造、販賣或使用該發明之權利；（二）該專利權之不可分部分或比例；（三）在美國境內之某特定區域內有基於該專利而獲得之專有權利等，爲讓與、設定他人實施或移轉。若將此三種利益一併移轉，即係讓與。．．．若任何之讓與或移轉，欠缺上述三種權利之一者，則僅係設定實施權，實施權人不致因而獲得所有權，亦無法以其自己之名義對侵害者提起訴訟。可見在美國法上，專利之讓與及實施在法律意義上有極大之差異。請參見蔡之中前揭書頁二所引之美國聯邦最高法院在 *Waterman v. Mackenzie* 一案之見解。

18 請參見司法官訓練所司法實務研究會第二十六期第二五號提案。

害專利之訴訟權能有所規定，若甲無

禁止乙對侵害專利者提起訴訟之規

定，乙還必須符合其已通知甲、而甲卻不為請求之要件，乙才可以自行起訴。

另一方面，就專利的授權實務而言，由於一般國際間之授權契約都會對侵害事件應如何處理有所規定，因此，專利法第八十八條第二項之規定，將會對非專屬授權契約之被授權人的權益有直接之影響，亦即對於侵害該專利之情事，非專屬被授權人將無權以訴訟主張其權利。

三、約定實施之限制規定

約定實施既係根據契約自由原則，委由當事人自由決定應以讓與或授權，或是以專屬、非專屬之方式實施該專利，故原則上專利法對此種約定實施並無特殊之限制。但是為防止當事人濫用其權利，或是以欺罔公

衆、或是以不公平競爭之方式實施其專利，亦有違專利法賦予專利權人實施權能之本旨。故受讓人或被授權人除在契約層面上，負有一定之義務（例如支付價金或權利金）外，在法律層面上，專利法也特別針對讓與及授權實施課以一定之義務，以使授權實施能符合社會正義與維持公平競爭之要求，我國專利法對專利的約定實施亦有下列四種限制之規定。

第一，就維持公平競爭之限制方面，為防止專利權人濫用其獨占地位，從事不公平競爭，而發生專利權濫用之情事，各國都採取防範的規定¹⁹。例如美國司法部與聯邦貿易委員會於一九九五年特別通過了「對智慧財產權授權及取得之反托辣斯法執行準則」，對智慧財產權人

19 有些大陸法系國家規定在類似我國公平交易法的不正競爭防止法中。我國公平交易委員會亦特別針對包括專利權人在內的智慧財產權人濫發侵害智慧財產權警告信函的問題，訂定有公平會審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則。

利用其獨佔地位而可能導致的不公平競爭情形加以規範²⁰。雖然我國並

無類似美國的執行準則，但是專利法亦於第六十條中特別針對可能的權

利濫用問題，規定發明與新型專利權之讓與或授權，契約約定有下列情事之一，致生不公平競爭者，其約定無效：(一) 禁止或限制受讓人使用某項物品或非出讓人、授權人所供給之方法者。(二) 要求受讓人向出讓人購取未受專利保障之出品或原料者（第六十條，第一〇五條準用第六十條）²¹。

八十三年修正的專利法中有關於此專利權濫用禁止的規定和舊法

最大的差別，在於第一，新法刪除了「所訂讓與費或租與費過高，致實施人實施時不能得相當之利潤」的理由。因為專利權讓與或授權費用之高低，當事人自會斟酌，而實施之際不能獲得相當之利潤之原因，是否和讓與或授權費用過高之間有其因果關係實在難以確定，因此乃將之刪除。第二，舊法對於違反權利濫用之行為只規定其約定「不生效力」，但新法則採取強行規定之

20 美國司法部為規範智慧財產權之授權與取得等行為，並釐清此等行為與反托辣斯法（相當於我國公平交易法）之關係，於八十三年八月草擬出一份智慧財產權授權與取得行為之規範草案，「美國司法部對智慧財產權授權及取得之反托辣斯法執行準則」草案（The U.S. Department of Justice Antitrust, Guidelines for the licensing and acquisition of intellectual Property），並於八十四年起正式實施。此準則詳細列出美國司法部對於智慧財產權人各種行為類型之態度。其中最特別者，則為該部特別根據「合理原則」所列出的「安全區」（safety zone），亦即凡符合下列之情形均無違反反托辣斯法之虞，美國司法部不會對其提起訴訟：(1) 授權契約中所做之限制，並非反托辣斯法傳統上以「當然違法」（per se illegal）原則進行分析，或直接判定為「當然違法」者；(2) 雙方在個別相關市場所占之比例，合計不超過 20%；(3) 該授權契約未涉及二企業之合併。該準則之介紹，請參見劉紹樑，淺介「美國法務部對智慧財產權授權及取得之反托辣斯法執行準則」草案，公平交易季刊，第二卷第四期，八十三年十二月，頁一以下；陳家駿、羅怡德，美國反托辣斯法適用智慧財產權案件基本原則探討，公平交易季刊，第二卷第四期，八十三年十二月，頁二十一以下。

21 有關專利權濫用之討論，請參見陳家駿，公平交易法中行使專利權之不正當行為，法令月刊，第四十五卷第一期，頁十八以下。

方式，規定其約定「無效」²²，兩者在法律效果上差別極大。

例如，專利權人甲於簽訂授權契約時，以搭售（tying）的方法，要求

被授權人乙必須向其購買無專利之物品，或是對其不需要的專利亦應一併授權，否則即拒絕對乙之授權時，就顯然會發生不公平競爭的情形。如果只是依舊法「不生效力」的規定加以處理，則只有該約定本身無效，授權契約中除去該不生效力的部分卻仍然有效。可是，如果依照新法所規定的「其約定無效」時，則該約定即會當然、自始、絕對的失其效力，再根據「一部無效、全部無效」之規定²³，將可能會使整個授權契約都因而無效。由於其對當事人間之權益影響重大，因此，在適用上，除必須有上述之二種行為外，還必須該等行為已達到致生不公平競爭的程度，才生其約定無效的法律效果。

其次，專利法亦在第八十二條明文規定專利權人（包括受讓人）或實施權人之標示義務。根據該條之規定，「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之，其未附加標示者，不得請求損害賠償²⁴。」縱使專利尚未被核准，但是根據施行細則第四十五條，發明、新型或新式樣經審定公告後，審查確定前，亦得於物品或包裝上，附加暫准專利字樣或公告號數。不過，為避免誤導消費者，施行細則第四十五條第二項也規定，「本法第八十二條所規定專利證書號數標示之附加，在專利權消滅或撤銷確定後，不得為之。」

第三，專利權人或實施人所刊

22 就法律的規範而言，「無效」係指絕對、自始、當然的失其效力，故其法律效果較「不生效力」更為強烈。

23 民法第一一一條規定，法律行為之一部分無效者，全部皆為無效。但除去該部分亦可成立者，則其他部分，仍為有效。

24 由於被授權人若未附加專利權之標示，即不可請求賠償，但若侵害人係故意時，八十三年修正之專利法並無排除的規定，反而提供了侵害他人專利的合法管道，為此，八十七年專利法修正時，乃特別於第八十二條增加但書之規定，明定「但侵權人明知或有事實足證其可得知為專利物品者，不在此限」，以彌補上述的缺失。

登之廣告，不得有誇大不實欺罔消費者之情事；亦不得有未獲得專利保護卻以專利品之名義出現。例如專利法

第八十三條亦規定，發明專利權人或其被授權人或特許實施權人登載廣告，不得逾越專利權之範圍。非專利

物品或非專利方法所製物品，不得在物品或其包裝上附加請准專利字樣，或足以使人誤認為請准專利之標示。此種限制規範的目的，則在於維持交易的安全並防止不公平競爭的情形發生。

四、約定實施之禁止規定

專利權人若將其專利全部讓與給受讓人，則由受讓人取得專利權人對該專利之所有權利，而成為該專利之專利權人，若僅部分讓與時，受讓人亦可於受讓範圍內取得其權利。不論是賣斷或是部分讓與，受讓人基於其所受讓之權利，當然可以在法令範圍限制內實施其所受讓之權利。

另一方面，在授權實施方面，授權人與被授權人間，不論是專屬授權或是非專屬授權，均必須根據其所簽訂之授權契約之規定行使其權利，因此專利法也並未對被授權人之實施權加以限制。但是，由於法律關係之特殊考慮，專利法則於下列三種情形，限制權利人實施其專利權²⁵。

1. 再發明專利權人與原專利權人

原則上，專利權人於取得專利權後，當然可以依據法律的規定，於法律許可的範圍內實施其專利，但是若其專利係基於他人之專利而再為發明（也就是再發明）時，專利法亦於八十條第一項例外的規定

25 由於任何人都可以利用發明或新型之主要技術內容完成再發明，而製造方法專利權人依其製造方法製成之物品也可能會侵害他人專利，因此，為了促使再發明與製造方法專利能發揮其功效，專利法於八十三年修正時，特別依據日本特許法之規定，導入交互授權（cross licensing）的制度，使先後之專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人可以經由協議，互相利用對方的發明，互蒙其利。不過於立法院審查時，立法委員有鑒於我國仍為科技輸入國，在與原發明專利人或是物品專利人談判時，不一定能達成協議，因此特別加上一項規定，強調如果協議不成時，再發明人或是製造方法專利權人就可以依第七十八條第一項的規定申請特許實施。此種規定，對於資訊業者日後與國外廠商進行談判時，將有很大的幫助。惟此等規定與 TRIPS 不盡符合，故政府已經於八十七年修正施行的專利法中予以修正，請參見下述有關 TRIPS 之討論。

，再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。根據專利法第二十九條第二項，所謂「再發明」，乃係指利用他人之發明或新型專利

之主要技術內容所完成之發明或新型。因此，再發明人若無原發明人之同意而實施其發明時，即可能會侵害原發明人之專利。為避免爭議，專利

法第八十條第一項乃明文規定，再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。為使雙方互蒙其利，第八十條第三項也准許再發明人與原專利權人得協議交互授權實施，若協議不成時，還可以申請特許實施（第四項），以使雙方之專利能充分發揮其互補之功能。

2. 製造方法專利權人與物品專利權人

若一方擁有製造方法專利，而另一方擁有利用該方法所製成物品之專利時，雙方根據第五十六條實施其專屬權利²⁶時，不可避免的會引發相當的爭議。再加上專利法根據 TRIPS 的規定，於第五十六條將方法專利的範圍擴大至進口利用該方法直接製

成物品後，製造方法專利與根據該方法專利所製造之物品的專利若分屬二人所有，且二專利權人又無法達成交互授權實施之協議時，勢必使雙方都難以實施其各自之專利。為避免爭議，專利法第八十條第二項亦特別規定，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，未經他人同意，不得實施其發明。惟若雙方就交互授權實施協議不成時，亦可根據專利法第八十條第四項申請特許實施。

3. 專利權人與質權人

專利法於八十三年修法時，有鑒於無體財產權之重要性日增，且限制專利權不得設質亦不利於專利權人，故仿效商標法准許商標設質

26 根據第五十六條有關專利權人專屬權利之規定，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。因此若方法專利與利用該方法製成物品之專利分屬二人時，就不免會發生爭議。

之規定，在第六條明文規定准許專利權可以為權利質權之標的物²⁷，而將無體財產權回歸民法九百條有關權利質權之規定。故除專利申請權不得為質權之標的以外，專利權已可作為

質權之標的物。惟為明確雙方的權利義務，專利法亦於第六條第三項規定，以專利權為標的設定質權者，除契約另有規定外，質權人不得實施該專利權。另外，有關質權必須登記，

出質人非經質權人同意不得以法律行為使其消滅（例如拋棄）等規定，也出現於專利法中（請參見專利法第六十二條、六十九條以及第七十六條）。不過，縱使專利權人將其專利權設質，專利權人（設定質權之人，又稱為出質人）仍為其專利權之所有

人，質權人（享有質權之人）並不因此而成為該專利之專利權人。為使此種屬於擔保物權之法律關係明確，乃有專利法第六條第三項規定，以限制質權人實施該專利權之權能。

（本文作者為中原大學財經法律系教授）

27 所謂質權，就是因擔保債權，而占有債務人或第三人移交之動產或可讓與之權利，於債權屆清償期而未受清償時，得就其賣得之價金優先受償之權。在法律上，質權又可以分為動產質權與權利質權兩大類權利質權必須符合下列要件：(1)須為財產權；(2)須與質權性質不抵觸之財產權；(3)須為可讓與之財產權。請參見鄭玉波，民法概要，復興書局，六十七年九版，頁三二九以下。