

## 專利話廊

### 專利權專屬授權登記，改採登記生效制之探討

王綉娟 專利代理人



#### 一、前言

依現行專利法第 62 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。前項授權，得為專屬授權或非專屬授權。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。」明定有關專利權異動登記效力，係採登記對抗主義。

專利權異動有無登記制度，各國規定不同，採取登記制度之國家，又可分為生效要件及對抗要件二種，採登記生效要件之國家，權利異動非經登記不生異動之效力，採登記對抗要件的國家，權利異動只要當事人有此意思表示，而且符合法定登記要件，權利異動即發生效力，登記與否只是對抗第三人之要件。

本文針對我國產業界實施狀況較為多變應用之專利專屬授權登記，經參考外國立法例及我國產業界實施之狀況，進一步提供 2017 年智慧財產局提出之專利法未來修正議題在此等事項之相關思考方向。

#### 二、專利修法建議事項及相關說明

有關專利權授權之應用，為現今產業界之重要利器，尤其在消費性電子產業界，專利侵權訴訟曠日廢時，當訴訟結果確定時，該產品早已不生產或被取代，因此產業界通常先以授權作為談判籌碼，談判破裂不得已時才會對簿公堂。因此，專利權授權就專利權人而言，可以透過授權擴大其專利權在市場之競爭力，進一步可能透過相互授權取得後續衍生之龐大利益。就被授權人而言，取得授權可節省龐大研發費用，在生產效能或行銷上面，獲取最大之經濟利益。

現今產業界有關專利權授權之應用，依據專利法規定及實務應用，可分為以下三種：

1. 專屬授權 (exclusive license)，係指只對一人授權，同意其實施，並排除專利權人自己之實施及向第三人授權。
2. 獨家授權 (sole license)，係指只對一人授權，並排除專利權人向第三人授權，但不排除專利權人自己之實施，因與前述專屬授權之定義不合，應歸類為非專屬授權。
3. 非專屬授權 (non-exclusive license)，係指該授權不排除專利權人自己之實施及向第三人授權。

由於專屬授權具有二大特徵，一為排除第三人(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)實施該專利權，二為排除專利權人自己實施專利權，故專利權人於專屬授權後，如仍有實施專利權之必要時，應取得專屬被授權人之再授權後，始能實施。基於前述專屬授權之特性，如專利權人已將專利權之全部實質權利專屬授權被授權人實施時，其實質可能被視同讓與。再者，專利權為無體財產權，授權實施並無權利異動外觀，在制度設計上必須考量以下二項重點：

1. 應確保被授權人之實施不因專利權人讓與專利權或嗣後為內容抵觸之授權而

受影響，保障被授權人事業之穩定經營及投資心血。

2.應避免專利權人之後手或債權人因不知有專屬授權存在而受到不測之損害，以維護社會交易安全。

因此，如何平衡專屬被授權人、專利權人之後手及其債權人之權益，以維護交易安全，並兼顧社會公益，在制度設計上本須多加考量。

針對智慧財產局提出之專利法未來修正議題，其中「專利權授權並經登記後，專利權人將專利權讓與給第三人，該授權契約對受讓人繼續存在」之議題，假設下述實務案例，專利權人 A 將專利權專屬授權給 B，未為授權登記，嗣後又將專利權讓與給 C 並為讓與登記時，倘 C 不知專利權專屬授權給 B 之事實，C 取得專利權後，C 自己無法實施該專利權，倘又不滿意專屬授權給 B 之條件，且 B 與 C 為競爭對手，B 又不肯再授權給 C，對 C 而言，取得並可實施該項專利技術方為其所必須，解除契約已無法滿足所需。在現今競爭激烈之產業界，取得專利權或專屬授權為企業生存所必需時，實有考量為避免產生專屬被授權人及專利權人後手之紛爭，建議是否參酌民法有關不動產權利變動之公示原則，以及日本就專利權讓與及專屬授權採登記生效主義，非專屬授權採當然對抗主義之立法例，針對專利權讓與及專屬授權改採登記生效主義，以維護交易安全，並兼顧現今產業界之實務需求。

### 三、結論

經觀察各國專利權異動有無登記制度，規定不同，採登記制度之國家，又可分為登記生效要件及登記對抗要件二種。美國就專利權讓與採登記對抗主義，就授權採當然對抗主義，亦即不必登記就可對第三人產生效力。日本就專利權讓與及專屬授權採登記生效主義，非專屬授權採當然對抗主義。德國就專利權讓與及授權都採當然對抗主義。中國大陸就專利權讓與採登記生效主義，就授權則辦理備案，但未規定備案的效力。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，其權利之異動並無交付之外觀，將涉及第三人之重要法律關係採登記生效制並公示，可減少交易資訊蒐集成本，減少交易阻力，尤以其法律關係可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，針對專利法未來修正議題，在專利權讓與及專屬授權建議朝向改採登記生效制度應是適當作法，藉由改採行登記生效制並公示之方式，以保護交易安全。