

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。

專利權之邊境保護措施介紹及比較

王麗真

按與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs) 第 28 條第 1 項規定，專利權人享有下列排他專屬權：物品專利權人得禁止第三人未經其同意而製造、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口其專利物品。方法專利權人得禁止第三人未經其同意而使用其方法，並得禁止使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口其方法直接製成之物品。是以，各國均就專利權之邊境保護措施為不同程度與等級之規範，茲就相關規定介紹如下：

美國之部分：依據關稅法第 337 條之規定，依專利權人之申請就專利物之進口部分採取邊境保護措施，並由國際貿易委員會 (International Trade Commission, 簡稱 ITC) 來確認侵權與否及核發禁制令，再由海關進行查扣動作。

中國大陸之部分：依據海關法第 44 條及知識產權海關保護條例之相關規定，保護範圍包括進口及出口部分，如前揭條例第 12 條規定，知識產權權利人發現侵權嫌疑貨物即將進出口的，可以向海關提出扣留侵權嫌疑貨物申請。同條例第 15 條第 1 項明定，知識產權權利人依法申請並提供擔保扣留侵權嫌疑貨物，海關應當扣留侵權嫌疑貨物，以書面通知知識產權權利人。另同條例第 7 條第 1 項規定，知識產權權利人可以依照本條例規定，將其知識產權向海關總署申請備案。經備案後，依第 16 條規定，海關如發現進出口貨物有侵犯備案知識產權嫌疑的，應當立即書面通知知識產權權利人。知識產權權利人此時可依法於期限內提供擔保，海關方得扣留貨物，此即海關依職權主動為之。

歐盟之部分：依據關於海關查處侵犯智慧財產權貨物措施 608/2013 號條例 (Regulation (EU) No 608/2013 Of The European Parliament And Of The Council Of 12 June 2013 Concerning Customs Enforcement Of Intellectual Property Rights And Repealing Council Regulation(EC)No 1383/2003) 第 3 條、第 6 條及第 18 條規定，其保護範圍與中國大陸相同，包括進口及出口之部分，專利權人得以書面向會員國海關提出單一申請或者指定該申請範圍可及之國家為共同申請，且申請人無需提供擔保金，再由海關認定並查扣任何欲進入歐盟境內之侵權貨品或有侵權疑慮之貨品

日本之部分：依據日本關稅法及關稅施行令之相關規定，保護範圍包括進口及出口之部分，可依申請或依職權為保護，並由海關認定，同時設有專門委員為意見諮詢或由其他行政機關進行必要之協助。

我國之部分：可細分為二種，首先為權利人申請查扣制度，亦即專利權人可依專利法第 97 之 1 條至 97 之 4 條及海關查扣侵害專利權物實施辦法規定，對進口之物有侵害其專利權之虞者，提供相當於海關核估該進口貨物完稅價格保證金或相當之擔保後，申請海關查扣，而被查扣人得提供與上開保證金二倍之保證金或相當之擔保，請求海關廢止查扣。相關流程可細分為：

程序：專利權人或專屬被授權人在被授權範圍內得對進口之物有侵害其專利權之虞，向貨物進口地海關申請查扣，同時應檢附專利權證明文件；申請人身份證明、法人證明；侵權分析報告及足以辨認疑似侵權物之說明，並提供疑似侵權物貨樣或照片、型錄、圖片等資料及其電子檔；足供海關辨認查扣標的物之說明。同時提供相當於海關核估該進口物完稅價格之保證金，海關受理查扣後應通知申

請人及被查扣人，並在不損及查扣物機密資料保護下，雙方得檢視其查扣物。

廢止：申請查扣後，申請人於海關通知受理查扣之翌日起十二日內，未依第 96 條規定就查扣物為侵害物提起訴訟，並通知海關者或訴訟經駁回確定未侵權、查扣物經法院確定判決，不屬侵害專利權之物、申請人申請廢止查扣等事項，海關應廢止查扣，且申請人應負擔因查扣所產生的倉租、裝卸等費用。

賠償：查扣物經法院確定判決不屬侵害專利權之物者，申請人應賠償被查扣人因查扣或提供第 97 條之 1 第 4 項規定保證金所受之損害。另對於擔保金或反擔保金，如雙方和解或他方同意時，得向海關申請返還。

關於司法查扣，亦即專利權人依海關配合執行專利及著作權益保護措施作業要點第二點規定，主張特定之進出口貨物侵害其專利權，經向法院聲請進止該貨物進出口而獲裁判准許者，海關應於收受法院之執行通知後協助執行。

綜上所陳，在考量我國貿易自由及通關便捷性之前提下，專利權人如欲在國門把關進行專利權之邊境保護，尚須依據前揭法律規定，齊備必要證明文件及擔保金之提供後，由海關執行查扣動作，進而達到智慧財產權之維護。惟為更進一步提升及強化智慧財產權之保護，應更積極的透過與各國海關、國際組織及相關智慧財產權組織交流及經驗分享，藉由產官學間之橫向溝通來全面建立智慧財產權之保護。

