



淺談專利授權

之法律性質

陳棟杰 律師

一、前言

專利授權之法律性質究為雙方行為抑係單方行為，由於乏人探討，而一般專利授權之行為似皆以契約方式行之，致向來見解多認為專利授權行為應屬於雙方行為；又因專利法規定專利授權均使用「租與」一詞，稱專利權人即授權人為「出租人」，稱被授權人為「承租人」，更易令人誤認專利法上之專利授權行為亦屬民法上之租賃契約。然而，專利法上之專利授權行為果與向來見解所認係屬授權人與被授權人之雙方契約行為乎？專利法上「出租」、「租與」、「出賃」、「承租」、「出賃」等用詞是否合於專利授權之本質？按專利授權之法律性質究為雙方行為抑係單方行為，涉及專利授權法律關係之如何發生與終止，而是否為民法上之租賃，又與專利授權之效力有密切關連，亟待進一步探究。

二、專利法上「專利租與」法律性質之探討

(一) 爭議（為方便討論起見以下由筆者試擬）

1. 契約說

(1) 租賃契約說——所謂「專利租與」係指當事人約定一方以專利權租與他方實施，他方支付租金之契約。

(2) 專利法第四十五條至第四十七條有關「專利租與」之規定，或用「租與他人實施」或用「專利權之出租」，而同法第四十六條第一款規定亦用「出租人」等民法上規範租賃關係所用之名稱，可見民法上規範租賃關係所用之名稱，可見

專利法之立法者認為「專利租與」之性質為民法上之租賃關係。

(2) 同法第五十八條、第八十一條、第八十四條均將專利權人、實施權人、承租人並列規定，可見專利權人與專利實施權人有別，承租人之實施權係基於租賃契約而非來自專利權人授權之單方行為。

(2) 授權契約說——所謂「專利租與」係指當事人約定一方以專利權授權他方實施，他方支付權利金之契約。

(1) 專利權係以實施為內容之權利，將專利權租與他人實施，即具有專利法第六十七條規定已實施之效果，與一般權利及租賃之性質有異，應屬專利法上另行創設之授權實施制度而非民法上之租賃契約。

(2) 參照專利法第四十六條「專利權之讓與或出租，其契約……」暨專利法施行細則第三十九條「專利權租與他人實施者，應備具……，附送契約……」於契約成立後三個月內，向專利局申請備案……等規定，專利授權實施之法律行為應屬專利權人與被授權人合意所訂立之契約，而非專利權人之單方行為。

2. 單方行為說——專利權人將其專利權內容授權他人實施，使該他人就該專利品之製造、販賣、使用享有合法之實施權能。

(1) 專利權為專利權人專有實施（製造、販賣或使用）其專利內容之權利，任何人未經專利權人同意，不得擅自實施其專利內容，否則其實施專利行為即屬對專利權之不法侵害，應負民事、刑事責任，從而，專利權本質上具有專有、排他之效力。所謂專利授權，究其實乃係專利權人同意他人實施其專利內容，使專利權之排他效力在授權範圍內相對地不及於該被授權人而已。

(2) 專利授權既係在使專利權之排他效力不及於被授權人，而該被授權人因專利權人之單方同意，即有權在合法狀態下實施該項專利內容，則專利授權應屬專利權人之單方行為。

(二) 管見

1. 專利授權行為在專利法上雖名為「租與」或「出租」，惟究其實質應非民法上之租賃——

(1) 民法上之租賃關係，出租人在其出租範圍內自己並無使用、收益之權，而專利權人縱將其專利授權他人實施，自己並未喪失合法實施之權，且仍得對被授權人以外之人主張其專有、排他之實施權。

(2) 民法上之租賃關係，承租人有轉租或讓與其租賃權之可能，而專利之合法實施則僅在經專利權人本人個別授權同意下始為可能，不生轉授權或讓與專利實施許可之問題。

(3) 民法上之租賃關係，租賃之內容為就租賃物之使用、收益權能，此種使用、收益權能不必物之所有權人始有之，是出租人不足以租賃物之所有權人為必要，而專利之授權則僅限於專利權人始能為之，「承租人」被授權者乃得為合法實施專利之權，專利權人專有實施專利之權利並未移轉予「承租人」，無再授權他人實施之權源。

(4) 民法上租賃關係之成立，以當事人間有租金之約定為其成立要件，如無租金人須支付租金之約定，而僅由一方將物貸與他方使用，縱名為「租賃」，究其實際仍成立民法上之使用借貸契約而非成立租賃契約。本質上專利授權乃在於使專利權人專有實施其專利內容之排他效力不及於被授權人，以便被授權人得在合法狀態下實施該專利而已，至被授權人有無對價之支付則非所問。

2. 專利授權乃專利權人單方允許被授權人實施其專利內容之行為，應非契約——

(1) 按專利權人本來就其專利之實施係專有、排他，他人不得與專利權人共同實施該專利，須經授權同意後，被授權人始得在合法狀態下實施該專利而不致構成不法侵害。在此一瞭解之下，所謂「專利租與」，究其實質乃指專利權人允許他人實施其專利內容，在法律意義上應屬專利權人同意他人實施其專利之單方行為，就專利實施之允許而言，被授權人毋庸為任何意思表示，基於專利權人單方之允許，就該專利內容即得為適法正當之實施。

(2) 至於「專利租與」通常多由專利權人與被授權人雙方訂有契約，與其認係專利授權本身之約定，不如解為係就授權實施之外附帶條件或有關實施專利之細節等所為之約定較合法律真相。雖然被授權人如不與專利權人訂立契約而接受專利權人之條件或限制，通常專利權人不會授權，惟吾人僅得謂該有關專利授權事宜之契約的有效成立，與專利權人為專利授權之單方行為之間有著極為密切而不可分之關係，殊不得因通常授權目的非由專利權人與被授權人間就授權之相關事宜另立契約規範甚難達成，即將專利授權行為在法律性質上歸類為雙方行為。

與專利權人訂立契約而接受專利權人之條件或限制，通常專利權人不會授權，惟吾人僅得謂該有關專利授權事宜之契約的有效成立，與專利權人為專利授權之單方行為之間有著極為密切而不可分之關係，殊不得因通常授權目的非由專利權人與被授權人間就授權之相關事宜另立契約規範甚難達成，即將專利授權行為在法律性質上歸類為雙方行為。

不公平行為對專利權之影響

陳凱倫

有些申請人在提出專利申請時，總是希望能獲准專利，又不透露重要技術內容，有時甚至虛構一個無法實施的模式來替代，欲不知此舉已構成不公平行為。美國聯邦巡迴上訴法院在去年的「一個判例」正可讓申請人引為借鏡。

這個案子為一專利侵權案，兩造中的一造聯合鋁公司(Consolidated Aluminum Corp.)向地方法院控告另一造富士可國際有限公司(Foseco International Ltd.)專利侵權，被告則反訴對方違反托拉斯法。

本訴訟涉及聯合鋁公司在陶瓷發泡體過濾裝置方面所擁有的六項專利，其分別為第3,891,917號(名稱：「熔融金屬過濾裝置」，以下簡稱A案)；第3,962,081號(名稱：「陶瓷發泡體過濾裝置」，以下簡稱B案)；第4,024,056號(名稱：「熔融金屬之過濾裝置」，以下簡稱C案)；第4,024,212號(名稱：「陶瓷發泡體及其製備方法」，以下簡稱D案)；第4,075,303號(名稱：「陶瓷發泡體之製備」，以下簡稱E案)；以及第4,081,371號(名稱：「熔融金屬之過濾裝置」，以下簡稱F案)。

地方法院判決聯合鋁公司的A、B、D、E四件專利案不生效，C、F兩件專利案依專利法一〇三條，與習知技術比較係屬顯而易知，因此被裁定無效。聯合鋁公司不服，向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，然而上訴法院維持原判。

關於A、B、D、E四件專利案有效之問題，對聯合鋁公司最不利之證據，是其未能揭示一種叫做「CSI-B」的黏土，而這種黏土為實施A案發明的最佳模式。CSI-B在稍後之E案專利才被揭露。

A案專利發明人之一的Pyro博士的直接證詞顯示，不僅在提出A案專利時已知悉CSI-B黏土，且在當時揭露一種不可實施之黏土做為替代。然而

三、結語
由於專利授權之法律性質究係雙方行為抑係單方行為，如為雙方行為是否係民法上租賃等問題，非但涉及授權關係之成立與終止，且在專利權轉讓後，亦發生授權效力是否繼續存在於被授權人與受讓人之間的疑問。學植未深，篇幅所限，難作較深入之探討，謹此略就專利法上「專利租與」之法律性質提出反省，藉資拋磚引玉，以俟來者。

若專利商標局之審查員知道最佳模式被隱瞞時，依美國專利法第一一二條之規定，則A案不會准予專利。因此，在A案專利中，蓄意隱瞞最佳模式正是不公平行為。

聯合鋁公司爭辯縱使地方法院發現未揭露CSI-B黏土係蓄意之行為，然法院並未明白發現有「意圖欺瞞」之情事，並且忽略了主觀蓄意之證據。法院的答覆是假藉虛構模式「以實行蓄意隱瞞」之事實，即與發現「意圖欺瞞」相等。法院無需明白表示「意圖欺瞞」的特殊字眼。

B、D、E三件專利案依不清白行為理論(unclean hand doctrine)被判定不生效。法院裁定由於聯合鋁公司在申請A案專利時蓄意隱瞞其最佳模式並故意揭示一個無法實施之虛構模式，因此非聯合鋁公司的雙手，使B、D、E件專利同樣無法生效。

在決定訴訟中的某一項專利，其取得是否有不公平行為，因而使涉案之他項專利亦歸於無效時，「清白行為」理論所引用之格言為「來此尋求衡平者必須以清白的雙手而來」。依此格言，唯有在尋求救濟之人所為之不正行為，與其所尋求之訴訟標的之救濟，具有立即且必然的關連時，才需要清白的雙手。依不清白行為理論，有兩項因素導致不生效之認定：一為在先前的場官司中聯合鋁公司付錢給一位證人以隱瞞證據，二為訴訟中的五件專利案所涵蓋之裝置是內部機器中縱非主要，也是重要之部分。由是，聯合鋁公司的不清白行為對於公司所主張之各個專利侵權之每一訴因有直接之影響，因此，所有的專利均為不生效。

由以上這個案例，申請人在向美國專利商標局提出專利申請時，最好不要隱瞞已知之資料，以免日後導致專利權之喪失。

台一國際專利商標事務所服務項目：
一、代理國內外專利、商標、著作權申請、保護及侵害排除
二、受任專利、商標、著作權顧問。



關係企業及服務項目：
台一國際投資顧問股份有限公司
專辦：澳及加拿大投資多元業務

台頤企業股份有限公司
各種進出口貿易
台頤企業股份有限公司