

專利權該落誰家？

專利實例探究

楊毓純

一、案情：

有一A公司於六十四年十月十一日向專利主管機關提出專利申請，後於六十六年六月二十日將該審查中的專利申請權讓與B君，唯並未向專利主管機關提出申請。經審查核准

專利後，則仍以A公司名義請領證書。

嗣於七十年八月二十四日B君才執前次A公司與B君訂定之申請權讓與契約書，向專利主管機關辦理讓與事宜；但A公司早於六十八年四月三十日合併於C公司，而不復存在。又在B君辦理讓與同時，

C公司亦以A公司業與其合併，則A公司一切權利義務，包括本專利權皆應由其承受，始為合法為由，向專利主管機關提出承受系爭專利權之申請。

二、內容分析：

於吾國專利實務上的規定

，在未請領證書前專利申請人只能取得專利申請權，而請領證書後則為專利權。又依專利法規定，雖當事人間有承受專利申請權之約定，若未向主管機關辦理有關之讓與手續，則無法對抗第三人。

觀諸本案例A公司於其專利尚在申請階段時，將專利申請權私下讓與B君，但未向專利主管機關辦理讓與手續，則B君自不得對抗第三人；換句話說事後A公司再將此項專利申請權讓與其他第三者D君，且向專利主管機關辦理有關登記，則在法律上D君才是該申請案合法的申請權人，至於B君除能向A公司主張違約與賠償外，並無法對第三人主張權利。

再B君於A公司取得專利權後，雖執原與A公司簽立之

專利申請權讓與契約向專利主管機關辦理專利權讓與並換發專利證書手續，惟因B君當初取得是專利申請權，而今該專利已獲准並取得專利權，標的已不一樣，自無法再依原約定逕行辦理。

三、結論、

綜合整個案情來看，B君於受讓本專利申請權時，若能即刻向專利主管機關辦理手續，則可避免此困擾與權利上之損失。至其與A公司簽立之專利申請權讓與契約，雖不當然發生取得專利申請權之效力，但仍有私法上之效果，如對契約及本專利權有所爭執則可循私法途徑解決，另A公司合併於C公司後，本專利權是否已由C公司承受，亦應循私法途

徑解決，故本案端看B君或C公司誰能取得有利之民事判決，再依專利法第四十九條規定，向專利主管機關申請換發證書。

四、參考法條：

1. 專利法第十九條：「承受專利申請權者，如非申請時以承受人名義申請專利，或在申請後向專利局申請變更名義者，不得以之對抗第三人。」
2. 專利法第四十九條：「專利權之讓與，應由當事人署名，附具契約書申請專利局換發證書」。
3. 公司法第七十五條：「因合併而消滅之公司，其權利義務，應由合併後存續或另立之公司承受。」