

中美專利法上有關所有權

與讓與之規定



楊毓純

由於中美貿易往來的頻繁，早就引起甚多的外銷廠家對美國之工業財產權之重視，而前往美國申請專利或商標。唯這些申請人在獲得專利權後，若爲共有人時權利義務如何？且有關專利讓與的相關規定就甚少。有業者與廠家再深一層的探討了。

以美國專利法的規定來討論，其有關專利所有權的規定是在第二十六節。其中第二六一

條是規範所有權及讓與（Ownership；assignment）而第二六二條則是規定（專利權上）共同所有人（Joint Owners）。該共同所有人的權利義務於申請時就發生，因此筆者先就此加以說明。

依美國專利法第二六二條規定：「除有相反之約定，每一專利權共有人，得不經其他共有人之同意，製造、使用或販賣已獲專利權之發明。」（註

1）此點與我國的專利法規定必須各共有人同意（註2）之規定差異甚大；因此在美國獲准專利後必須注意下列三種可能發生情形：

一、專利權共有人之任何一方，可不經其他共有人同意獨自將專利權授權他人使用。

二、如果有侵權行爲發生時，原則上必須由所有專利權共有人聯合提出告訴。唯若有任一專利權共有人不願意提出

告訴，即被認為該專利權共有人已默認同意侵害者實施該專利權。

三理論上任一專利權共有人皆可將其專利權提供給公眾使用，可令其他共有人之專有製造、販賣之權利不復存在。緣是，任何一專利申請案在有多人共同申請之情形下時，最好在申請前就簽立一份所有共有人認可的協議書。此協議書宜將有關將來實施時的細節、及各種權利義務載明清楚，以免日後因生產、實施上觀念不同而造成共有人間的爭議。

至於美國專利權的讓與依第二六一條規定知：專利權是一種動產（Personal property），其申請權、專利權或其他權益依法得在美國全境或特定地區自由以書面方式轉讓他人。若於國外欲辦理此項讓與行

為，可取得美國之外交官或領事，或經授權有權司宣誓之官員簽字及蓋關防的承認證明書

（Certificate of acknowledgment）做為初步證據

（Prima facie evidence）以辦理有關權利之讓與、轉讓或授與。唯值得注意的是：有關之讓與、授與及轉讓（Assignment、grant or conveyance）必須於其行為日起三個月內，或在買賣、設定抵押權前向專利局登記，否則無法對抗已支付相當時價之買受人或抵押權人。

正由於有以上的各種規定，因此在行使美國專利權之時必須注意共同實施人是否對相關權益保護恰當；同時美國國土之外的權利人在辦理讓與及轉讓等程序時亦必須注意初步證據的取得及辦理的時效，才可

免於權益被侵害却無法主張之危機。

◎附註：

註1 美國專利法第二六一條原文：

In the absence of any argument to the contrary each of the joint owners of a patent may make, use or sell the patented invention without the consent of and without accounting to the other owners.

註2 我國專利法第四十七條規定：

「專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得各共有人之同意，不得讓與或租與他人實施。但另有約定者從其約定。」