

東海大學法律學研究所

碩士論文

指導教授：許曉芬 博士

專利專屬授權比較法之研究

A Comparative Study on Exclusive Licence of Patent

研究生：曾于容

中華民國 107 年 6 月

摘要

在專利制度中實施專利權與行使排他權應係相輔相成，即於實施專利獲利過程係以排他權作為對抗侵害的武器，兩者應兼備不可偏廢失衡，然而過份強調排他權，致使現今產業環境充斥著濫用專利權的現象，似已抑制創造發明的運用，扭曲專利制度的美意，無論專利權人係怠於實施或主張排他權的情況，依此要達到專利制度的最終目的，似乎落入緣木求魚的困境。

反之，若透過專利授權機制妥善實施專利，除可突破個人實施專利的侷限性，亦能擴大專利權經濟上使用收益的價值，其中又以專屬授權享有排他權的保障，授予相當於專利權人的地位，使專屬被授權人以授權交易迅速帶來經濟上壟斷權，顯見專利授權機制的核心在於專屬授權，且建構臺灣完備的專屬授權保護與救濟機制刻不容緩，惟有如此，權利人始能在競爭的產業環境取得實施技術優勢保障，並能成就專利終極目標。

有鑑於此，本文以比較法觀點借助外國立法例的經驗，逐層解析臺灣專屬授權制度的爭議，並謀求解決之道。第一章先研探專屬授權的發展背景與重要性，選定英國、法國與德國作為研究比較的客體，藉以釐清專屬授權當事人的權利保護與侵害救濟，第二章著重於專屬授權當事人權利保護的議題，重點係探討專利權效力與授權保護內涵，第三章重點係登記制度對專屬授權所生的影響與限制，第四章為專屬授權訴訟救濟議題，主要係針對侵權損害賠償訴訟與專利無效不成立侵權間的訴訟攻防戰，最後，第五章以專屬授權當事人的權利保護與救濟二大主軸，分別提出解決問題關鍵與建議，最後於展望部分希冀重視專屬授權所能帶來的正面效益，以及就專屬授權案件的訴訟現況提供臺灣改革專利訴訟救濟的衡酌參考。

關鍵字：專屬授權、獨家授權、排他權、登記制度、善意第三人、智慧財產法院、專利有效性、無效訴訟

簡目

第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究範圍與方法	3
第三節 論文架構概述	4
第二章 專利制度與授權實施之發展	6
第一節 制度沿革	6
第二節 專利權效力在排他權與實施權間之保護抉擇	21
第三節 專屬授權對專利權人實施專利之限制	34
第四節 專屬授權當事人就民事救濟請求權限之劃分	46
第五節 專利條約、歐洲及臺灣專屬授權之比較	53
第六節 小結	55
第三章 登記制度對專利授權之保護與籍制	57
第一節 登記制度之作用	57
第二節 專屬授權登記在侵權訴訟中所生之影響	67
第三節 在登記狀態下專屬授權之衝突與調和	81
第四節 臺灣專利登記制度之爭議	88
第五節 小結	91
第四章 專屬授權侵權訴訟與專利有效性之交錯	96
第一節 專利訴訟審理模式之差異	96
第二節 專屬授權當事人就侵權救濟與有效性之訴訟攻防	108
第三節 歐洲及臺灣專屬授權當事人民事救濟之比較	112
第四節 臺灣專屬授權侵權訴訟案件之現況	120
第五節 專利侵權訴訟之突破	125
第六節 小結	131
第五章 結論	136

詳目

第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究範圍與方法	3
第三節 論文架構概述	4
第二章 專利制度與授權實施之發展	6
第一節 制度沿革	6
第一項 現代專利制度	6
第一款 歐洲之啟蒙與傳播	6
第二款 專利授權之重要性	8
第二項 臺灣專利制度	9
第一款 專利法之沿革	9
第二款 專利權之立法歷程	10
第三款 專利授權與登記之影響	14
第四款 專利侵害請求權之救濟	17
第二節 專利權效力在排他權與實施權間之保護抉擇	21
第一項 專利條約	24
第一款 與貿易有關智慧財產權協定—明定具排他權	24
第二款 歐洲專利公約—依授予成員國歐洲專利之本國法	25
第二項 歐洲及臺灣	25
第一款 英國—依專利法規而定	25
第二款 法國—原則上兼具排他權與實施權	27
第三款 德國—明定具排他權與實施權	28
第四款 臺灣—明定具排他權	29
第三項 臺灣專利權具實施權之保護爭議	30
第三節 專屬授權對專利權人實施專利之限制	34
第一項 專利條約	36
第一款 與貿易有關智慧財產權協定—僅明文得訂立授權契約	36
第二款 歐洲專利公約—依授予成員國歐洲專利之本國法	37
第二項 歐洲及臺灣	37

第一款	英國—專屬授權排除專利權人實施專利	37
第二款	法國—未明定授權排除專利權人實施專利	38
第三款	德國—未明定授權排除專利權人實施專利	40
第四款	臺灣—專屬授權排除專利權人實施專利	41
第三項	臺灣在專屬授權下專利權人保有實施權之爭議	42
第一款	專屬授權特約保留實施權之容許性	42
第二款	獨家授權定性之難題	43
第四節	專屬授權當事人就民事救濟請求權限之劃分	46
第一項	歐洲專利公約—依授予成員國歐洲專利之本國法	48
第二項	歐洲及臺灣	49
第一款	英國—準用專利權人之規定	49
第二款	法國—原則上由專利權人提起侵權訴訟	50
第三款	德國—依專利法規而定	51
第四款	臺灣—原則上可各自單獨提起侵權訴訟	52
第五節	專利條約、歐洲及臺灣專屬授權之比較	53
第六節	小結	55
第三章	登記制度對專利授權之保護與籍制	57
第一節	登記制度之作用	57
第一項	歐洲專利公約	60
第一款	登記對抗主義	60
第二款	登記效力依授予歐洲專利成員國法律定之	61
第二項	歐洲及臺灣	61
第一款	英國	61
第一目	登記對抗主義	61
第二目	登記對抗第三人及向侵權行為人請求訴訟費用	62
第二款	法國	63
第一目	登記對抗主義	63
第二目	登記對抗第三人	64
第三款	德國	65
第一目	當然對抗主義	65
第二目	登記不受開放授權聲明之拘束	65
第四款	臺灣	66
第一目	登記對抗主義	66

第二目	登記對抗第三人	67
第二節	專屬授權登記在侵權訴訟中所生之影響	67
第一項	英國	67
第一款	登記目的—Mölnlycke AB v. Procter & Gamble Ltd. 案	67
第二款	未登記例外情況得對抗侵權行為人—Schütz v. Werit 案	69
第二項	法國	71
第一款	登記為專屬被授權人提起訴訟之要件—Rafaela X 案	71
第二款	未登記之讓與對抗已登記之專屬授權—Monsieur L 案	73
第三項	德國	74
第四項	臺灣	77
第一款	授權登記對雙重授權之影響力	77
第二款	登記錯誤不生變動權利歸屬之效力	79
第三節	在登記狀態下專屬授權之衝突與調和	81
第一項	對抗在先未登記之專屬授權	81
第二項	對抗在先經登記之非專屬授權	84
第三項	登記錯誤對專屬授權之影響	86
第四節	臺灣專利登記制度之爭議	88
第一項	現行登記制度存廢之爭	88
第二項	登記制度變革之必要性	90
第五節	小結	91
第四章	專屬授權侵權訴訟與專利有效性之交錯	96
第一節	專利訴訟審理模式之差異	96
第一項	英國	96
第一款	一元制法院體系	96
第二款	專利侵權與撤銷程序得合併審理	98
第二項	法國	100
第一款	二元制法院體系—屬普通法院體系	100

第二款	專利侵權與無效訴訟得合併審理	101
第三項	德國	102
第一款	二元制法院體系—屬普通法院體系	102
第二款	專利侵權與無效程序分立審理	104
第四項	臺灣	106
第一款	二元制法院體系—分屬普通法院與行政法院體系	106
第二款	專利侵權與無效程序得併行審理	107
第二節	專屬授權當事人就侵權救濟與有效性之訴訟攻防	108
第一項	英國—依案件類型分由 IPO、IPEC 與專利法庭審理	108
第二項	法國—由巴黎大審法院專屬管轄	109
第三項	德國—案件各由民事法院、專利法院或 DPMA 受理	110
第四項	臺灣—均由智慧財產法院受理但分屬不同審判權	111
第三節	歐洲及臺灣專屬授權當事人民事救濟之比較	112
第一項	司法制度之區別	112
第二項	訴訟實施權與登記之交互作用	114
第三項	侵權訴訟中專利有效性認定之效果	116
第四項	民事救濟程序之差異	117
第四節	臺灣專屬授權侵權訴訟案件之現況	120
第一項	判決見解歧異之現象	120
第二項	專利有效性判斷之一致性	123
第五節	專利侵權訴訟之突破	125
第一項	專利有效性分立審理之爭議	125
第二項	獨立訴訟實施權之再思考	126
第三項	民事法院審理無效訴訟之容許性	127
第六節	小結	131
第五章	結論	136

第一章 緒論

以下為本論文的研究動機與目的、研究方法、以及論文架構之說明。

第一節 研究動機與目的

從專利法課堂研習歐洲與臺灣專利制度的比較開始，特別是對於歐洲三大專利國—英國、法國與德國，如同潘朵拉的盒子引人好奇，成為啟發研究本文的源起。首先，專利權有別於其他智慧財產權，現代專利制度以增進公眾利益為目的，其宗旨是促進產業發展，而專利的功能則是傳播技術知識¹，且專利制度係透過國家賦予合法壟斷權，鼓勵公開技術思想達到前述成效。

如再進一步觀察，實施專利與行使排他權應係相輔相成不可偏廢，惟有在排他權的保護下，始能確保實施專利的獲利免於侵害，又專利實施獲利機制攸關著技術知識的具體應用，從而提升現況技術水平，實為促進產業發展的重要推手，否則專利制度所賦予的壟斷效力，於獨占實施專利獲取經濟上利益恐無用武之地，甚至有濫用排他權的可能。因專利權為無體財產權，現實中精神智力所創造出的技術思想，不像有形財產侷限於有體物的使用收益方式，專利權無體性使數人得同時異地獨立實施權利，仍不影響真正權利人實施該專利，如何保有專利實施機制所帶來的經濟效益，同時避免他人未經同意的剽竊實施，妥善保障專利權人的權益，實為一國專利制度的成敗關鍵，此亦突顯出專利授權的存在意義。

上開問題點出授權制度的可貴之處，即專利權人除自己實施權利之外，也可以選擇以授權他人的方式使用收益專利權，從而專利權人透過授權創造出雙贏的局面，首先發明人以授權方式取得權利金回饋，保障自身權益並獲有利益，且專利權也可被充分實施發揮其效能，促使技術思想的公開與運用，於個人與社會產業間互謀其利，足見授權實施的重要性，其效益可創造並發揮專利制度的經濟價值，因此為提升臺灣產業競爭力，如何建

1 Jean-Bernard Blaise, Richard Desgorces, Droit des affaires Commerçants - Concurrence - Distribution, LGDJ, 9 éd, 2017, n°654.

構完善的專利授權機制已為當務之急。

而所謂專利授權可區分為非專屬授權與專屬授權，非專屬授權係經專利人同意而得實施該專利，其不得對第三人主張排他權，且不影響專利權人繼續實施該專利或另行授權他人，尚不足與專利權人的地位相比，故非專屬授權並非本文所要研析的重點。反觀專屬授權的特色為授予專利權整體的保護，即可行使排他權並得以合法實施該專利，專屬被授權人享有相當於同專利權人的地位，又專屬授權交易所帶來的壟斷式經濟效益甚廣，可使專屬被授權人節省投資成本與時間，摒除研發失敗的風險與無效益發明的負擔，迅速取得新技術的合法專屬權利，並且亦可排除侵害提起訴訟救濟。但基於專利權的特殊性，如何保障專屬授權當事人之間的權益顯得格外重要，對此各國立法例各有其相應的規範與限制。

依上述可知專利授權機制重點在於專屬授權，而臺灣專利專屬授權的現況問題，莫過於授權機制在專屬授權當事人權利的保護與救濟仍未臻完善，首先就專利權的保護部分，專利權人與專屬被授權人所得行使的專利權界限範圍，在專屬授權的情況下，專利權人得否特約繼續實施專利，此議題更進一步延燒到獨家授權契約的定性疑義。此外，專利登記將牽動專屬被授權人行使其權利，從授權登記行政實務經驗可知，臺灣的授權登記成效有限，且司法實務將侵權行為人排除於登記對抗第三人的範圍，大幅限縮授權登記的對抗效力，加上相同權利之間的登記衝突與矛盾，致專利登記存廢爭議始終未曾停歇。

再者，就專屬授權的救濟部分，臺灣現行專屬授權當事人均有獨立的訴訟實施權，且普通法院於侵權訴訟可判斷專利有效性，惟所作出有效性的判斷卻又僅具相對效，造成同一專利有效性於侵權個案中反覆爭訟不休，專利有效性判斷僅有經行政爭訟程序始能取得對世效，凡此種種皆為值得關注討論的議題，故本文將聚焦於專屬授權所授予的權利、登記制度對專屬授權的影響與爭議，以及專利民事救濟與法院判斷專利有效性的效力等議題作為研究內容。

他山之石，可以攻錯，歐洲既係專利制度的發源地，自然是研究專利制度的最佳選擇，在歷史浪潮的巨流中，歐洲專利從特權壟斷蛻變為現代專利制度，有關專屬授權當事人的保護與救濟，首要知悉地即係現代專利制度領航者的英國，其專屬授權登記所生的權益影響，以及在專利侵權救濟的規範上，充分展現紛爭解決一次性的特色。其次法國專利制度的重要性亦不容小覷，尤其是與專利相關的登記制度與公私法訴訟模式，其立法規範即源自於法國。而德國專利制度為歐洲專利權人提起訴訟救濟的首選，且與臺灣專利制度最為相似，亦為探究歐洲專利制度不可錯過的選項，故本文選定上開三國作為研究比較的對象，試圖從其立法例與實務的經驗中，探尋解決臺灣現況問題的方法。

綜上所述，本文主要係著重於專利專屬授權當事人權利的保護與救濟，而英國、法國與德國立法例依其國情背景各具特色，三國中最大共通點即專利權同屬私權性質，惟對於專屬授權的保護與救濟不盡相同，因此本文從探究共同點出發逐層解析歐洲三國專利制度的差異，學習其現代專利制度的核心價值，作為臺灣專屬授權制度困境的借鏡，透過截長補短歐洲三國已臻健全的立法例，尋求解決臺灣實務所面臨專利專屬授權有關權利保護爭議的處方，更進一步希冀參考上開三國無效訴訟的模式，強化保障專屬授權當事人的訴訟救濟，並貫徹紛爭解決一次性，以利於臺灣建構完善專利專屬授權制度的審酌依據。

第二節 研究範圍與方法

本論文的研究方法為比較法研究、文獻探討與實證分析，於立法例的選擇，主要以歐洲三國與臺灣為主，即係英國部分為專利法與外觀設計法，法國主要為智慧財產權法典，而德國部分則係專利法、實用新型法與外觀設計法，臺灣為專利法。因應議題的需要並輔以專利條約，即與貿易有關智慧財產權協定及歐洲專利公約，以補充歐洲三國於實務運作上的相關規範。

第三節 論文架構概述

本論文分為五個章節，以專屬授權為核心並區分為三個主題(參閱圖1)，第一章為緒論已於本章節進行說明，即不再重覆贅述，故從第二章作為開始，析述於下：

第二章部分係自專利制度與授權實施之發展為論述，首先探求的即係現代專利制度傳播與專利授權的重要性，並著重研析臺灣與專利專屬授權當事人的權利保護相關法規，接續討論專利條約與各國的立法例，此範圍涉及專利權、專利授權與專屬授權當事人之間的民事救濟請求權，從比較上開立法例的差異，藉此釐清臺灣授予專利權的效力範圍、專屬授權得否特約保留實施專利與獨家授權契約屬性等議題，透過歷史沿革面向、立法例面向及實質內容面向逐一探討之。

第三章則以登記制度對專利授權之保護與籍制為主題，將重點放在登記制度對專利專屬授權所造成的影響，從解析英國、法國、德國與臺灣的登記內涵，並以各國專屬授權與登記的實務案例，更深入具體地解析登記實質上的作用，進一步針對專屬授權登記的衝突矛盾以及該如何調和，經分析比較各國的作法與方式後，接續討論臺灣登記制度的存廢爭議，也就是該不該繼續維持現行的登記制度，抑或為應著手於登記規範的改革，最後本文將以比較法的觀點，針對臺灣現行登記制度不足之處，借鏡上開三國登記模式，提出改善並健全臺灣現行專利登記制度的方法，鑑於登記制度攸關於專屬授權當事人的權利行使，亦係值得深入探究的議題。

第四章部分係在侵權訴訟中專屬授權與專利有效性之交錯為討論重點，先以探論各國的專利訴訟制度，並且對於普通法院所作出有效性的效力，逐一解析各國對於各專利類型間的適用程序，從而比較各專利訴訟制度間的特殊性，以判決歧異面向與紛爭解決一次性面向，綜合對照各國所可能產生的問題，再依臺灣實務判決的統計數據，分析專屬授權侵權案件的訴訟現況，摒除疑慮而得對症下藥，徹底解決臺灣專利專屬授權當事人陷於纏訟不休的困境，透過具體化分析專屬授權訴訟案件現況，藉此突顯出臺灣民事法院適用無效訴訟的必要性，以期作為未來衡量臺灣民事法院

審理無效訴訟的參考。

第五章則係結論部分，將總結本論文各章所得的結論，從而提出對於專利專屬授權未來的展望。

圖1：本論文各章主題與專屬授權之關係圖(作者自行繪圖)



第二章 專利制度與授權實施之發展

本文先從歐洲現代專利制度的發展背景，了解專利授權對於有效運用專利的價值，接續將焦點置於臺灣專利制度，臺灣現況在專屬授權的權利保護爭議不休，恐妨礙專利權人授權意願，抑制專屬授權經濟交易，形成運用技術的阻力，因此本文即以此作為首要討論主題。臺灣現行專利法中僅明定排他權，但新增專屬授權規範時，立法理由又指出專屬授權係將實施權授予他人，立法者於專利排他權與實施權保護的價值選擇尚有待釐清。而專利權人得否特約於專屬授權後繼續實施該專利，此涉及立法者對於專屬授權定義的認定，在現行條文未有明文的情況下，學者與專利專責機關各有不同解讀。另外，如專利權人保留繼續實施專利的專屬授權，所謂獨家授權的定性亦引發不少爭議，造成實務與學說各派見解百家爭鳴。

必須強調者，在大多數的專利體系下，是法律自身開啟了一扇價值的門²。因此探究專利法的規範目的與立法背景，即係釐清條文字句間模糊地帶所造成法律爭議的最佳方法，若回顧臺灣立法沿革的過程，便可知外國立法例往往為立法者修正條文的參考依據，與權利保護相關的保護效力、專屬授權的效果與專利侵害請求權等規範，臺灣曾參考英國、法國與德國立法例作為參考依據，值得一提是臺灣有關專利民事救濟相關條文均曾先後依前述國家立法例進行修正，若要從解析臺灣專利法的沿革歷史來解決現況問題，勢必應將上開立法例列入研探範圍，依縱向沿革歷史與橫向外國立法例的比較，期能解決臺灣現行專利專屬授權所生的權利保護爭議。

第一節 制度沿革

第一項 現代專利制度

第一款 歐洲之啟蒙與傳播

² 許曉芬，智慧財產權法比較研究－歐洲觀點，元照，頁32，2014年10月。

現代專利制度在十六世紀英國皇室授予信件專利(letters patent)的特權獎勵中揭開了序曲，直到十八世紀英國專利原則的共同解釋，才從功利主義演變成授予發明人獎勵，以換取對社會大眾的利益，專利制度由皇室授予的特權轉變為發明家和社會之間的法律契約³。發展至今，英國專利制度已與早期的專利目的大不相同，但其所孕育出現代專利雛形，成為歐美現代專利制度的搖籃。英國現行的專利法為1977年所頒布，外觀設計法則是於1949年頒布，且由英國智慧財產局(Intellectual Property Office, IPO)負責受理專利申請事宜，其專利類型可分為發明、外觀設計二種。

而法國亦追隨著英國的步伐，其現代專利制度奠基於1791年的專利法，無事前審查機制被視為法國專利制度最典型的特色⁴，此外，法國於1992年頒布智慧財產權法典 (Code de la propriété intellectuelle, CPI)⁵，該法典共彙整23部法國智慧財產權相關的法規，其於1968年所頒布的現行發明專利法則被編入CPI第二部的工業產權中，法國工業財產局(Institut national de la propriété industrielle, INPI)專責受理專利申請相關事宜，專利類型可分為發明專利、實用證書(certificat d'utilité)及外觀設計三種。

德國雖為歐洲現代專利制度的後起之秀，但自建構統一的專利法以來，即以鼓勵促進特定行業的經濟發展及創新為政策目標，因而促進技術的普及與進步⁶，亦因可快速核發禁制令等專利權的保護措施，德國往往成為專利權人在歐洲地區進行專利訴訟的首選。而現行的專利法係於1980年、實用新型法於1986年及外觀設計法於2004年分別頒布，且由德國專利商標局(Das Deutsche Patent- und Markenamt, DPMA)負責專利申請的相關事

³ Adam Mossoff, Rethinking the development of patents: an intellectual history, 1550-1800, 52 Hastings L.J. 1255, 1259, 1315, 1319 (2001).

⁴ John N. Adams, History of the patent system, in Patent law and theory, Edward Elgar Pub, 127, 129 (Toshiko Takenaka ed., 2008).

⁵ CPI內容分為三個部分，第一部為文學與藝術產權(第一卷著作權、第二卷鄰接權、第三卷著作權、鄰接權及資料庫製作者的通則規定)、第二部為工業產權(第四卷行政機構與專業組織、第五卷外觀設計、第六卷發明與技術知識的保護、第七卷製造、商業、服務商標和其他標誌)及第三部為海外屬地相關規定。

⁶ John N. Adams, *supra* note 4, at 129.

務，其種類可分為發明、實用新型及外觀設計。

第二款 專利授權之重要性

世界智慧財產權組織 (WIPO) 關於商標授權聯合備忘錄，其將授權類型區分為專屬授權 (Exclusive license)、非專屬授權 (Non-exclusive license) 及獨家授權 (Sole license)⁷，雖係以商標法作為授權分類，但仍不失為指標性參考資料的重要性，為現今國際間智慧財產權授權類型的依據。所謂專屬授權指僅授權予被授權人行使，排除任何人行使權利，即使是授權人亦不得行使其授予的內容。而獨家授權則為授權人保留自己製造與銷售技術等實施的權利，並與市場上的被授權人競爭，即授權人與被授權人均得行使該專利權。不同於前二者，非專屬授權為允許授權人以一對多而非一對一的策略，同一專利權得以相同或不同的條件授予多數的被授權人，排除授予任何人專有權利的可能性⁸。

授權，在本質上就是同意以一種保護權利人在法律上保留保護權客體的方式，實施保護權客體或將成為保護權客體的技術原理⁹。此外，授權也是智慧財產權的權利人利用其智慧財產權的常用手段。授權使權利人能保有其權利，使其他人投入時間和金錢來利用該權利。而智慧財產權的被授權人，則能因授權合法地獲取及使用該智慧財產權，同時節省開發成本¹⁰。因此，專利權人將其專利權授權第三人實施，為實務上運用專利權的常態方式之一。

觀諸專利進展的過程中，專利權人將專利授權他人實施係妥善運用技術收益的有利選擇。在專利授權的運用上，以英國專利法發展史上被譽為里程碑的 *Liardet v. Johnson* [1778年] 一案為例，善於研發的 John Liardet 於 1773 年以混合水泥獲取發明專利，隔年便以 500 英鎊的價格授權

⁷ WIPO, Joint recommendation concerning trademark licenses, p5, available at: <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf> (last visited: Nov. 11. 2017).

⁸ Steven J. Frank, *Intellectual property for managers and investors*, Cambridge University Press, 139-40 (2006).

⁹ Rudolf Kraßer 著，單曉光、張韜略、于馨淼等譯，*專利法(第6版) — 德國專利和實用新型法、歐洲和國際專利法*，知識產權出版社，頁1152，2016年5月。

¹⁰ Gaye Middleton, *Licensing of intellectual property*, I.C.C.L.R., 11(5), 155 (2000).

給Adams家族使用，1776年授權期滿後，專利權返還予專利權人Liardet，但仍默許Adams家族繼續生產及使用其專利水泥，嗣後因專利受到侵害，Liardet與Adams家族的四名成員共同起訴侵權行為人Johnson等三人，最終獲得勝訴¹¹。

授權實施帶來經濟上效益與合法排他權的行使，依上開案例即得窺見一二，足證二百多年前授權他人實施專利與現代專利制度早已密不可分，成為專利權人妥善運用專利權的常態方式，更有助於發明技術知識的傳播。整體而言，現代專利制度為創新技術的發展靈魂，透過授權方式有效運用專利權，並隨著經濟貿易發達廣為擴展，從而奠定歐洲產業創新的根基。

第二項 臺灣專利制度

本文就臺灣專利制度的研析，將聚焦於專利法中有關專屬授權的權利保護與救濟，也就是以專屬授權所授予的權利保護、授權與登記對權利所生的影響，以及專利侵害請求權的侵權救濟等修法沿革歷程為主，從立法歷程探求立法者真意，藉以釐清現行條文適用上的疑義，以平息爭端。

第一款 專利法之沿革

臺灣專利法自民國1944年公布以來，共歷經13次¹²的修正，可分為發明專利、新型專利及設計專利三種類型。期間因經濟貿易的變遷及科技產業的進步，催生出更合宜產業環境發展的專利制度。然而，在政府積極推動加入國際經貿組織，以及與美國進行中美智慧財產權談判，於此時代背景下，加強智慧財產權的保護刻不容緩，因此，1994年通盤修正專利法即朝著與國際公約同步化，以歐美國家的立法例、巴黎公約及關稅暨貿易總協定與貿易有關智慧財產權議題草案(GATT TRIPS)¹³作為修法的參考依據，1997年依 TRIPS 的正式條文規定再度修法。

¹¹ John N. Adams, *supra* note 4, at 104-16.

¹² 於1959年、1994年、2003年、2011年共經歷4次的全文修正，另於1960年、1979年、1986年、1997年、2001年、2010年、2013年、2014年及2016年共9次的部分條文修正。

¹³ 關稅暨貿易總協定（General Agreement on Tariffs and Trade, GATT）為世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）前身。1994年成員國簽訂烏拉圭回合多邊貿易談判結果的最終法案，

臺灣於2002年1月1日成為WTO第144個成員國後，又於2003年及2011年再次全文修正，其目的多與調和國際規範及推動新興產業發展息息相關。臺灣專利法雖詳細規範專利權的取得、權限與救濟等制度，惟相關規定仍有配合科技發展情形及產業實際需求而因應修正之必要¹⁴。整體而言，臺灣專利法雖起步較歐美國家晚，但政府積極提升智慧財產權的保護政策，臺灣專利法持續朝著與國際同步標準的方向邁進，以確保臺灣產業的技術創新能於國際競爭環境占有一席之地。

第二款 專利權之立法歷程

現行法第58條為專利權的範圍及效力，本條文共經歷6次修正(參閱圖2)，其內容「第1項:發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。第2項:物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。第3項:方法發明之實施行為指使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。第4項:發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。第5項:摘要不得用於解釋申請專利範圍」。

相關重要的修正歷程，以民國1994年修正案自第42條移列至第56條，參考TRIPs草案第28條、美國專利法第154條、法國專利法第29條及德國專利法第9條第2句修正，將專利權明定為「排他權」而非「專有權」¹⁵，並增訂進口權、發明專利權範圍。新型及新式樣專利亦隨同修正，移列至第103條及第117條。此後，專利權人所取得的權利，係排除他人未經其同意而實施的權利，而非專屬製造、販賣、使用的權利。

其中包含「與貿易有關智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs)，該協定於1995年1月1日生效，WTO至2016年7月29日止共有164個成員國。https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm (last visited: Oct. 28, 2017).

¹⁴ 陳龍昇，專利法，元照，第3編結論，2015年9月。

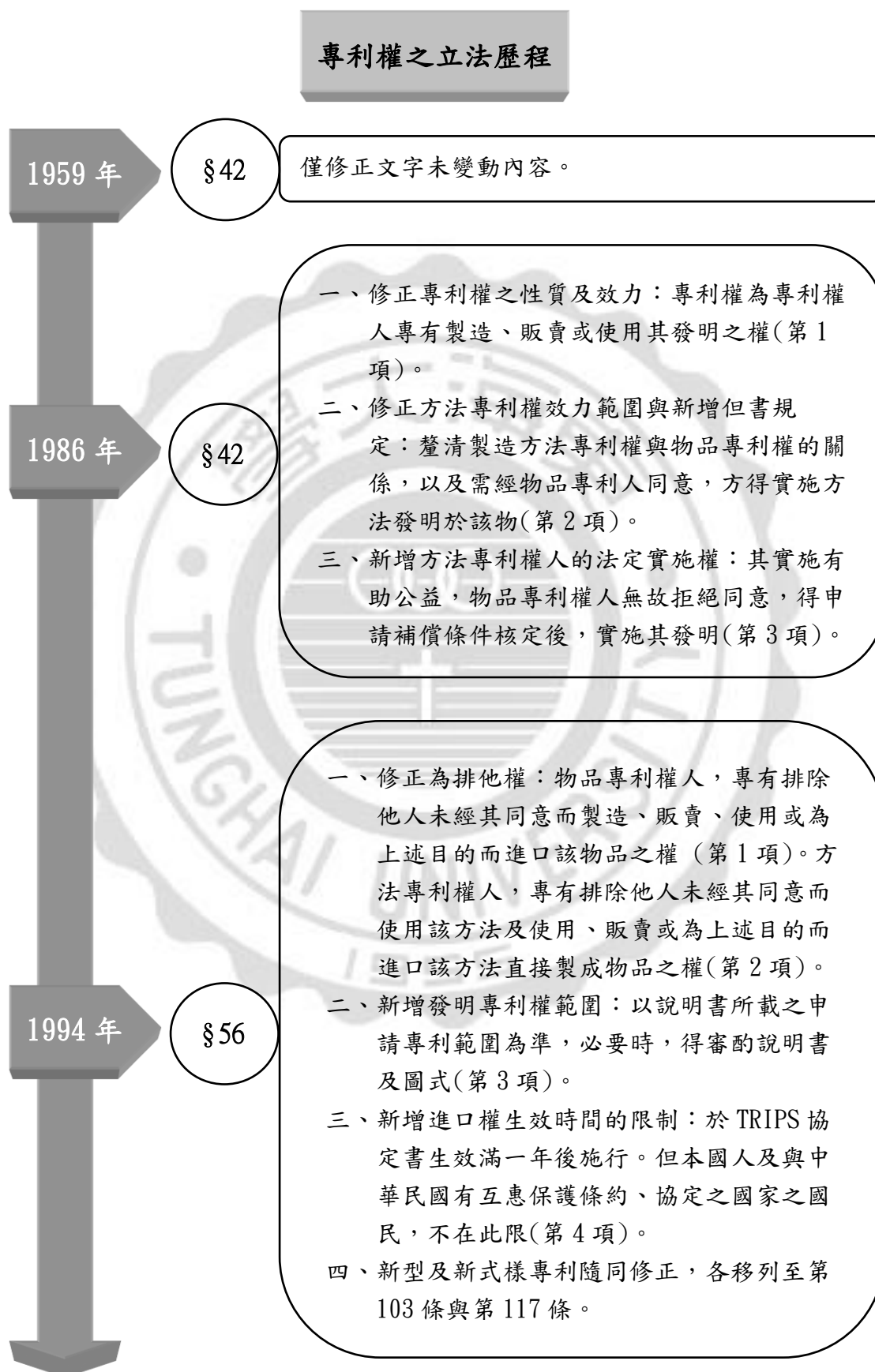
¹⁵ 立法院公報，第82卷第42期，頁329，西元1993年6月、立法院公報，第82卷第48期，頁402，西元1993年7月。

於2003年修正案，立法理由說明參考 TRIPs 第28條有關專利權效力範圍，在「實施」項目中增列「販賣之要約 (offering for sale)」，新型及新式樣專利亦隨同修正，並移列至第106條及第123條。

於2011年修正案移列至第58條，立法理由中說明，「參考日、澳、韓、歐洲專利公約、專利合作條約及實質專利法條約的立法例，就專利權通則性效力、物之發明、方法發明之實施、發明專利權範圍及摘要相關規定均予以增修」。新型專利依修正後第120條準用第58條(第3項除外)，新式樣一詞修正為「設計」內容亦隨同修正，移列至第136條。



圖 2：專利權之立法歷程(作者自行整理)



1997 年

§ 56

刪除進口權的限制：因與 TRIPS 國民待遇及最惠國待遇相關規定不符(原第 4 項)。

2003 年

§ 56

- 一、修正專利權的效力範圍：增訂「為販賣之要約」(第 1 項、第 2 項)。
- 二、修正專利權範圍：於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式(第 3 項)。
- 三、新型及新式樣專利隨同修正，各移列至第 106 條及第 123 條。

2011 年

§ 58

- 一、修正發明專利權效力：合併原第 1 項、第 2 項並修正為「發明專利人」，並以「實施」作為專利權效力的通則性規定(第 1 項)。
- 二、新增發明實施的定義：明定物之發明實施定義。物之發明為物品發明與物質發明，並區隔新型與設計標的僅限於「物品」(第 2 項)。亦明定方法發明實施的定義(第 3 項)。
- 三、修正專利權範圍：發明說明修正為說明書，而申請專利範圍修正獨立於說明書之外(第 4 項)。
- 四、新增解釋範圍排除摘要：明定摘要不得用於解釋申請專利範圍(第 5 項)。
- 五、新型專利依修正後第 120 條準用第 58 條(第 3 項除外)。新式樣修正為「設計」，並移列至第 136 條，其內容亦隨同修正。

第三款 專利授權與登記之影響

專利授權係將專利權授予他人實施，而授權登記與否將會影響被授權人行使其權利，尤其是對專屬被授權人的保護與限制最為明顯，因此在專利授權的範圍內，登記制度對授權將產生一定程度的影響力，其與專屬授權當事人權利保護息息相關，現行臺灣專利法第62條第2項、第3項及第63條為專利權的授權及登記相關規範，且前後共經歷5次的增修(參閱圖3)。

相關重要的修正歷程，以1994年修正案自第45條移列至第59條，「租與」一詞來自民法有體物租賃的概念，而專利權為無體財產權，將為「租與」修正為「授權」，並參照當時的商標法第29條、著作權法第75條規定，增訂對抗要件¹⁶。新型專利依第105條準用第59條，新式樣專利隨同修正並移列至第119條。「授權」一詞正式出現於明文中，以區分有體物與無體財產權間的差異，並採取登記對抗主義。

於2011年修正案移列至第62條新增訂「專屬授權」，立法理由中說明，「專屬授權，指專利權人於為專屬授權後，在被授權人所取得的權利範圍內不得重為授權第三人實施該發明，倘未特別約定，專利權人在授權範圍內亦不得實施該發明。非專屬授權，指專利權人為授權後，就相同授權範圍內仍得再授權第三人實施該發明。另參考英國專利法第130條第1項、日本特許法第68條及第77條第2項、韓國專利法第94條及第100條第2項規定訂定專屬授權效果，專利權人如本身仍有實施發明需求，應取得專屬被授權人授權後，始能實施」。

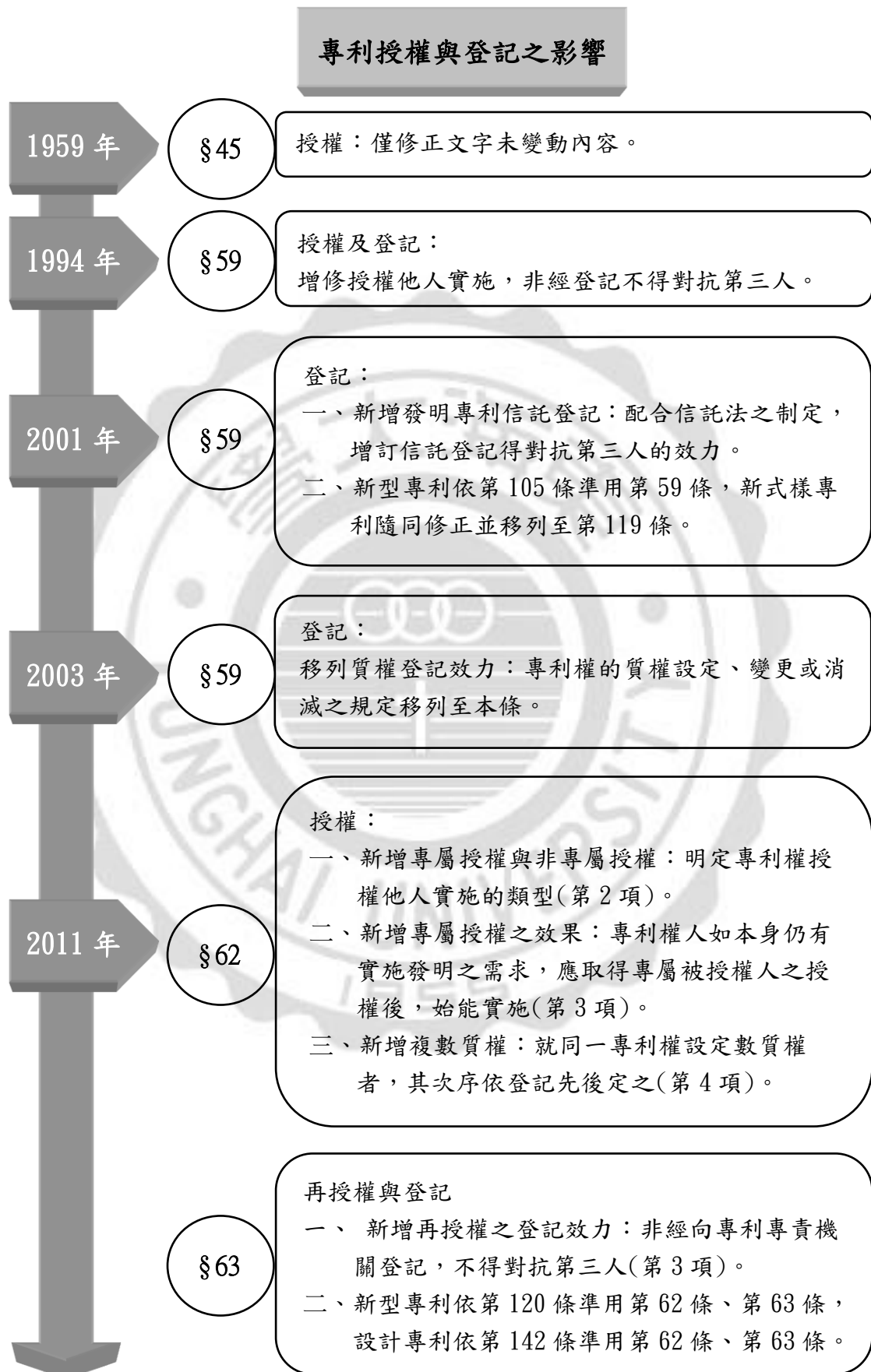
2011年修正案亦新增第63條「再授權登記」，立法理由指出，「專屬被授權人除特約外，原則上得再授權他人使用。參考著作權法第37條第3項、原住民族傳統智慧創作保護條例第13條第4項規定，明定非專屬被授權人應經專利權人同意，始得再授權。又非專屬被授權人如係由專屬被授權人處取得授權者，其為再授權時，則應取得授權其實施的專屬授權人同意始得為之。為保障交易安全，再授權經登記者，得對抗第三人」。新型專利

¹⁶ 立法院公報，第82卷第71期，頁46、131，西元1993年12月。

依第120條準用第62條、第63條，設計專利依第142條準用第62條、第63條。誠然，授權乃實務上實施專利權的常態，而本次修法將專利授權相關規範具體明文化，更有助於釐清實務上因專利授權所產生的爭議。



圖 3：專利授權與登記之影響(作者自行整理)



第四款 專利侵害請求權之救濟

專屬授權當事人的專利權受有侵害時，權利人自得依法提起專利侵害請求權，尋求法律救濟途徑，即可依專利法第96條得主張專利受侵害的請求權，包括「侵害排除或防止請求權」、「損害賠償請求權」、「銷毀侵權物、侵害所用之原料或器具請求權」，而本條文共經歷5次修正(參閱圖4)。

相關重要的修正歷程，於1994年修正案，當時因現行法規定專利權人、實施權人及承租人均得請求損害賠償範圍過大，修正為「專利侵害民事訴訟請求權人以專利權人與專屬實施權人為限」，並參照法國專利法第53條規定，明定原則上僅專利權人得排除專利侵害，並請求損害賠償，但專屬實施權人通知專利權人後，其不為請求且契約無相反約定時，例外地有排除專利侵害，並請求損害賠償的請求權¹⁷。因此，專利權人及專屬被授權人均得提起侵權救濟，但專屬被授權人的專利侵害請求權則受有條件限制。

於2003年修正案移列至第84條，第2項修正為「專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。」使其回歸私法契約解決，於立法理由中說明，「因契約自由原則，在專屬授權性質無明確定性起見，原規定專屬被授權人須於專利權人經通知不主張，始得為之，似嫌過苛」。放寬對於專屬被授權人的救濟限制，於受有侵害時原則上亦得直接向侵權行為人提出上述的請求權。

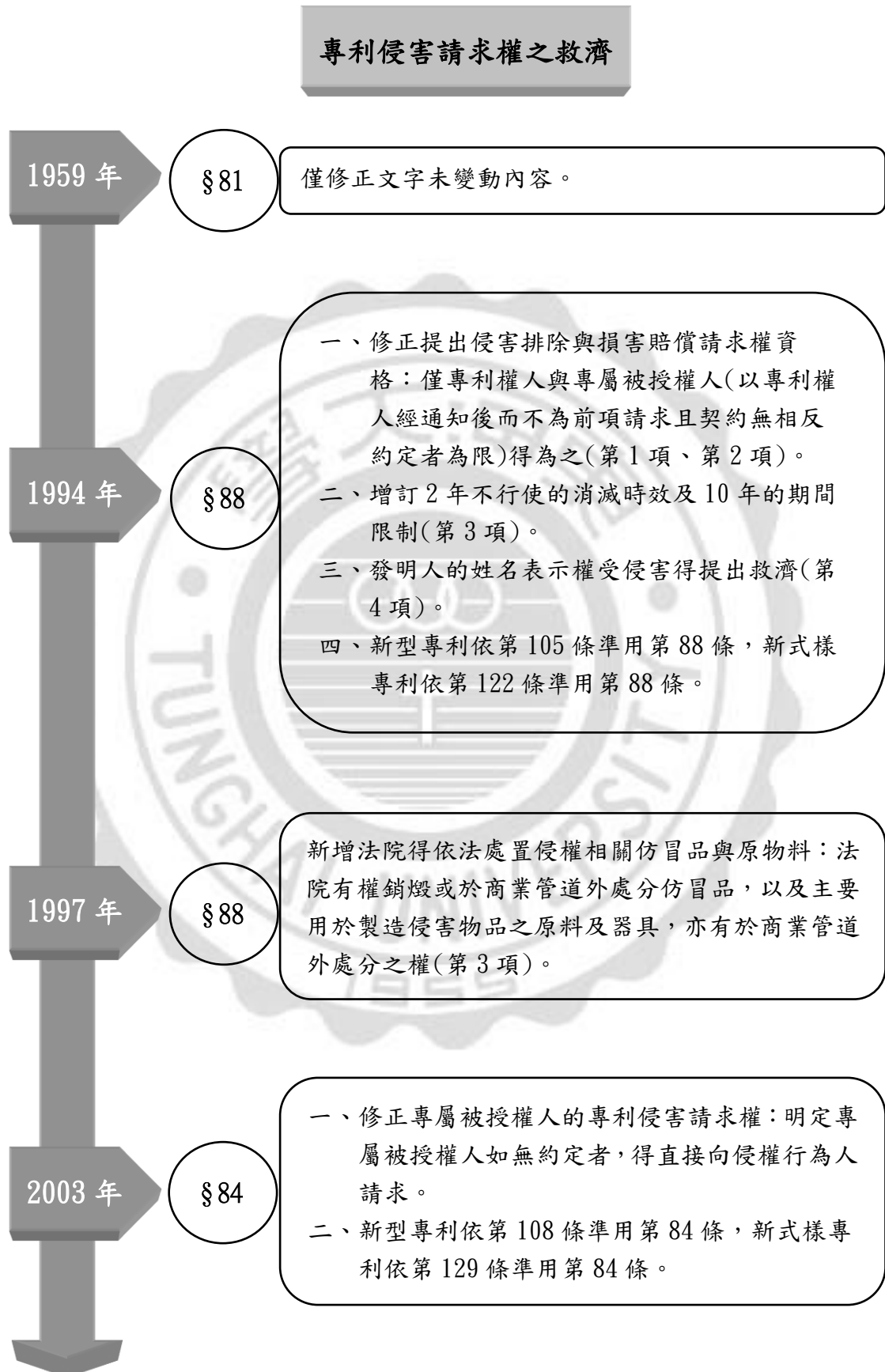
於2011年修正案移列至第96條，專利權人於專屬授權後就第96條請求權的行使，於立法理由中指出，「參考美、英、日、德、澳之立法例，並無限制專利權人行使損害賠償請求權及侵害排除或防止請求權，且於專屬授權關係存續中，授權契約可能約定以被授權人之銷售數量或金額作為專利權人計收權利金之標準，於專屬授權關係消滅後，專利權人則仍得自行或授權他人實施發明，故專利權人於專屬授權後，仍有保護其專利權不受

¹⁷立法院公報，第82卷第42期，頁329，西元1993年6月。

侵害之法律上利益，不當然喪失其損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權」，自此之後，確立專利權人與專屬被授權人皆得單獨提起侵權救濟。



圖 4：專利侵害請求權之救濟(作者自行整理)



2011 年

§96

- 一、修正專利受侵害的民事救濟：「除去、防止侵害」性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，不以行為人主觀上有故意或過失為必要(第 1 項)，「損害賠償」主觀上應以行為人有故意或過失為必要(第 2 項)。
- 二、修正銷毀侵害物請求：明定僅得依第 1 項請求時，始得為之，並修正「物品」為「物」(第 3 項)。
- 三、修正專屬被授權人的專利侵害請求權：限於授權範圍內，得其對第三人請求損害賠償或排除及防止侵害(第 4 項)。
- 四、修正消滅時效的適用：明定僅第 2 項及第 5 項有短期請求權消滅時效的適用。
- 五、新型專利依第 120 條準用第 96 條，設計專利依第 142 條準用第 96 條。

第二節 專利權效力在排他權與實施權間之保護抉擇

有關專利權的權利類型及內容，本文就專利條約、歐洲及臺灣之立法例，綜合整理如表1所示。

立法例綜覽			
區域/ 國家	法規	類型	內容
國際 公約	TRIPS 第 28條第1 項	物品專利	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	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的物品。
歐洲 地區	EPC 第2 條	發明專利	在所授予歐洲專利之成員國中，歐洲專利與各該成員國之本國專利享有相同效力、約束及權利。
	EPC 第64 條		方法專利亦及於依其方法直接製成之物品。
英國	1977年專 利法	發明專利	無明文規定
	1949年註 冊外觀設 計法第7 條	外觀設計	(1)依本法獲得外觀設計之權利人，享有使用該設計之專有權(exclusive right)，以及任何不會使知情之使用者產生不同整體印象之設計，惟權利仍應受授予時所附限制之拘束。 (2)上述第1項和本法第7A條中所稱外觀設計之使用者包括： (a)製造、提供、投放市場、進出口、或使用包含或者應用該外觀設計之物或 (b)為上述目的持有該產品。

	1949年註冊外觀設計法第7A條		任何人未經外觀設計權利人同意，從事本法第7條規定之權利人專有實施權的行為，均構成外觀設計之侵權行為。
法國	CPI 第611-1條		(1)任何發明得成為工業財產局局長頒發工業財產權證書之標的，該證書賦予專利權人及其權利繼承人專有實施權(droit exclusif d'exploitation)。
	CPI 第613-3條	發明專利	未經專利權人同意，禁止： (a)製造、提供、投放市場、使用、進口、出口、轉運或為上述目的而持有該產品。 (b)使用專利方法，或者第三人明知或事實明顯表明未經專利權人同意禁止使用該方法專利，在法國境內提供該方法之使用。 (c)提供、投放市場、使用、進口、出口、轉運或為上述目的而持有該方法直接製成之物。
	CPI 第611-2條	實用證書	(2)準用發明專利
	CPI 第513-4條	外觀設計	未經外觀設計權人同意，不得製造、提供、投放市場、進口、出口、轉運、使用或為上述目的而持有該外觀設計之產品。

德國	專利法第9條	發明專利	<p>專利權應為專利權人有權實施其受專利保護之發明，未經其同意禁止第三人依下列方式實施專利：</p> <p>(1) 製造、提供、投放市場、使用或為上述目的進口、持有該產品。</p> <p>(2) 使用其專利方法，或者第三人明知或可得而知未經專利權人同意而不得使用該專利方法，仍對在本法範圍內使用該專利方法之行為提供幫助。</p> <p>(3) 提供、使用依其專利方法直接製成之物品或者販賣，或為上述目的而進口、持有該方法直接製成之產品。</p>
	實用新型法第11條	實用新型	<p>(1) 實用新型註冊後僅權利人有權實施該實用新型之主題。未經權利人同意，任何人均不得製造、提供、投放市場、使用或為上述目的進口、持有屬於該實用新型主題之產品。</p>
	外觀設計法第38條	外觀設計	<p>(1) 外觀設計權利人享有實施其外觀設計及禁止第三人未經同意實施其外觀設計之專有權。上述實施特別指製造、提供、投放市場、進口、出口或使用含有外觀設計或應用該外觀設計之產品，或為上述目的而持有該產品。</p>
臺灣	專利法第58條	發明專利	<p>(1) 發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。</p> <p>(2) 物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。</p> <p>(3) 方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法。二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。</p>

	專利法第 120條	新型專利	(1) 發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。 (2) 物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為(準用第58條第1項、第2項)。
	專利法第 136條	設計專利	(1) 設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。 (2) 設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。

表1：專利權之立法例¹⁸(作者自行整理)

第一項 專利條約

第一款 與貿易有關智慧財產權協定—明定具排他權

與貿易有關智慧財產權協定(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS)為國際公約中，對於智慧財產權保護種類最為廣泛的多邊協定，凡為 WTO 會員均必須共同遵守執行，而 TRIPS 協定所規範的內容，對智慧財產權保護採取最低標準(minimum standards)，會員得自行規範更嚴格的保護措施。TRIPS 中明文規定，物品與方法專利的專利權人均有權禁止第三人未經同意實施其專利(第28條第1項¹⁹)，也就是所有 WTO 的會員國對於專利權的保護，明定至少必須保

¹⁸ 全文立法例的法規資料來源：主要係以外文資料為主，TRIPS(與貿易有關智慧財產權協定)為WIPO(世界智慧財產權組織)官網，EPC(歐洲專利公約)為歐洲專利局官網，英國為英國智慧財產局官網，法國為Légifrance官網(此為法國政府提供法規與判例查詢的官方網站)，德國為德國專利商標局官網。為免羅列中英文版立法例致內容過於繁瑣，本文僅就發明專利或擇相應規定附註英文版條文，作為相應對照；於法文與德文部分另以簡體譯本作為輔助參考，法國為黃暉、朱志剛譯，法國知識產權法典(法律部分)，商務印書館，頁123-212，2017年6月；德國為國家知識產權局條法司(組織翻譯)，外國專利法選譯(中)，知識產權出版社，頁862-980，2015年1月。

¹⁹ TRIPS art. 28(1). “A patent shall confer on its owner the following exclusive rights: (a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner’s consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product; (b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner’s consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these

障專利權人的消極排他權。毫無疑問地專利權人享有排他權，儼然成為現代專利權保護的國際共識。

第二款 歐洲專利公約—依授予成員國歐洲專利之本國法

歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）簽署於1973年，EPC 建構一套各成員國共同授予發明專利的制度，同時並成立歐洲專利局負責受理歐洲專利的申請及審查，其主要的優點是申請人只需提交一份專利申請即可獲得歐洲專利。一旦申請獲得批准，專利權利人可決定所受保護的地理範圍，即指定在一個、數個或所有的 EPC 成員國中取得歐洲專利²⁰。按 EPC 的規定，須經實質審查後始得授予歐洲專利²¹，而有關歐洲專利所得享有的權利內容，即在授予歐洲專利的成員國中，歐洲專利與各成員國的國家專利具有相同的效力及權利，同時也受其國內法規的約束，且方法專利亦會及於依該方法所直接製成的物品（EPC 第2條²²、第64條）。

第二項 歐洲及臺灣

第一款 英國—依專利法規而定

英國法特色即權利的物化，就是將權利視為財物，所有權可以係有體物或無體物，因此在普通法中常用專利權人、抵押權人等概念，表示權利得為所有權之標的物，此類的權利包括無體財產及債權²³。故任何專利或專利申請均屬個人財產，得為讓與、創設或授予²⁴。依英國的專利法規定，發明專利須經實質審查後始得授予專利權²⁵，但外觀設計法則係規定外觀

purposes at least the product obtained directly by that process.”

²⁰ Paul England, Rachel Montagnon, EC: patents - cheaper European patents from 1st May 2008, E.I.P.R., 30(5), N31 (2008).

²¹ EPC art. 94.

²² EPC art. 2. “(1) Patents granted under this Convention shall be called European patents.(2) The European patent shall, in each of the Contracting States for which it is granted, have the effect of and be subject to the same conditions as a national patent granted by that State, unless this Convention provides otherwise.”

²³ F H Lawson, Bernard Rudden, Law of property, Oxford University Press, 81-82 (3rded. 2002). (合訂本-中文譯本：曹培譯，英國財產法導論，法律出版社，頁92，2009年1月。)

²⁴ UK Patent 1997 art. 30(1).

²⁵ *Id.*, 18.

設計的授予是以形式審查的方式進行註冊²⁶。

1977年專利法並未明文規範專利權效力的明文，然於外觀設計法則明定外觀設計的權利人具專有的實施權與排他權，也就是可以製造、提供、投放市場、進出口、或使用包含或者應用該外觀設計之物或為上述目的持有該產品(外觀設計法第7條²⁷)，且未經同意實施其專利權者，即構成外觀設計的侵權行為(同法第7A條)。

英國專利法雖未定義專利權的效力，但從同法第60條第1項的侵權規定，「(a)未經專利權人同意，對物之發明專利為製造、處置、提供處置、使用或進口該產品，或不論是否為處置而持有該產品。(b)對方法發明專利，使用該方法或提供使用該方法，明知或可得而知未經專利權人同意，使用該方法侵害該專利，(c)以及處置、提供處置、使用或進口、持有該方法直接製成的產品」，由此即得界定出發明專利所保護範圍。

另外，就英國實務判決為例，在 *Dunlop Pneumatic Tyre Co v. North British Rubber Co*²⁸ 一案中，由於英國專利法第60條已有明文規定構成專利權侵害的態樣，於訂立授權契約時應謹慎確認授權明確具體的範圍，而本案係因授權契約內容中所指「使用與行使」的涵蓋範圍不明有所爭執，最後法院認定上開授權文義係指涵蓋完整的權利，即本案中授權契約條約所指權利範圍係及於「進口」。次於 *Basset v. Graydon*²⁹ 案及 *Huntoon Co*

²⁶ UK Registered Designs Act 1949 art. 3, 3A.

²⁷ UK Registered Designs Act 1949 art. 7 “(1) The registration of a design under this Act gives the registered proprietor the exclusive right to use the design and any design which does not produce on the informed user a different overall impression. (2) For the purposes of subsection (1) above and section 7A of this Act any reference to the use of a design includes a reference to— (a) The making, offering, putting on the market, importing, exporting or using of a product in which the design is incorporated or to which it is applied; or (b) Stocking such a product for those purposes. (3) In determining for the purposes of subsection (1) above whether a design produces a different overall impression on the informed user, the degree of freedom of the author in creating his design shall be taken into consideration. (4) The right conferred by subsection (1) above is subject to any limitation attaching to the registration in question (including, in particular, any partial disclaimer or any declaration by the registrar or a court of partial invalidity).”

²⁸ Court of Appeal, *Dunlop Pneumatic Tyre Co v. North British Rubber Co* [1904] 21 R.P.C. 161, 181 and 183. (30 March 1904).

²⁹ The House of Lords, *Basset v. Graydon* [1897] 14 R.P.C. 701 at 708 and 713. (15 September 1897).

v. Kolynos³⁰案，這二件判決均肯認授權「製造」的範圍並不及於使用或販賣該專利³¹。英國係透過司法實務判決，由法院所累積出相當數量的見解，進而對專利權的排他權所提供的保護，進一步作出更具體的闡釋。

第二款 法國—原則上兼具排他權與實施權

在法國，智慧創造的一切產品均得成為一種權利，智慧權利從其所具有無形權利的性質來說，很難將其納入債權與物權的區分。但智慧財產權並非債權，其表現為對思想、作品、名稱、特定顧客群的壟斷，由此看來，智慧財產權與物權相近，如同物權一般，得作為排他性開發經營權來分析，但不同於所有權係對物或物質物體享有權利，智慧財產權是對勞動成果或非物質要素享有權利³²。就審查形式而言，發明專利係經「明顯」不符法定要件的實質審查³³，而在符合法定要件的情況下，發明專利申請可轉換為實用證書申請³⁴。但實用證書與外觀設計僅為形式上的審查³⁵。

以專利法而言，發明專利與實用證書的權利人專有實施權與排他權，也就是可實施並禁止第三人未經同意製造、提供、投放市場、使用、進口、出口、轉運或為上述目的而持有該產品，以及使用其方法專利等(CPI 第611-1條、第613-3條)。而外觀設計在不違反CPI 第一卷與第三卷(即著作權相關規範)的前提，權利人享有自由讓與及授權外觀設計予第三人的所有權，並得禁止第三人實施其權利³⁶。

法國CPI的第六卷專門是針對「發明與技術知識的保護」，但法典並未明定發明專利的定義。然而在第一編發明專利中，於第一個條文即第611-1條指出「任何發明都可以成為INPI局長頒發的工業產權證書標的，

³⁰ Court of Appeal, Huntoon Co v. Kolynos (Inc) [1930] 47 R.P.C. 403, 422. (29 October 1930).

³¹ Colin Birss, Andrew Waugh, Tom Mitcheson, Douglas Campbell, Justin Turner, Tom Hinchliffe, Terrell on the Law of Patents, 543(18th ed. 2017).

³² François Terré, Philippe Simler著，羅結珍譯，法國財產法(上)，中國法制出版社，頁113-114，2008年7月。

³³ CPI L.612-12.

³⁴ *Id.*, L.612-15.

³⁵ *Id.*, L.611-2(2), L.512-2.

³⁶ *Id.*, L.513-2, L.513-4.

該證書賦予權利人或其權利繼承人專有的實施權」，透過具體說明專利法的範圍及目的，該條文已間接提供專利權的定義³⁷。

專利權確立專利權人與其權利客體間直接的聯繫，同時授予專利權人在法律適用範圍內得對抗他人的權限。此外，法律規定專利權暫時性的保護(發明專利為20年)，係基於保障公益與商業自由的因素，但並不排除其物權的性質³⁸。原則上法國的發明專利與實用證書係具有實施權及排他權的效力，外觀設計則明文有關排他權的保障。

第三款 德國—明定具排他權與實施權

德國專利法規可分為專利法、實用新型法與外觀設計法三種，但專利的授予僅有發明專利須經實質審查，實用新型與外觀設計係採形式審查³⁹。有關德國專利的權利內容，首先，專利法規定專利權人有權實施其受專利保護的發明，並且禁止第三人未經同意製造、提供、投放市場、使用、為上述目的進口或持有該產品，亦不得提供、使用依其專利方法直接製成的物品或者販賣，或為前述目的而進口、持有該方法直接製成的產品(專利法第9條⁴⁰)，也就是不得從事任何未經專利權人同意的實施行為。

其次，實用新型權利人有權實施其專利之外，亦得禁止第三人實施其權利⁴¹。最後，權利人得享有實施其外觀設計及禁止第三人未經其同意實施其外觀設計的專有權⁴²。簡言之，德國雖分別制定三種專利類別的法規，

³⁷ Jérôme Passa, Droit de la propriété industrielle, LGDJ, 1^{éd}, 2013, t.2, n°3.

³⁸ *Id.*, n°8.

³⁹ Patentgesetz § 44, Gebrauchsmustergesetz § 8, Designs § 16.

⁴⁰ Germany Patent (Patentgesetz) art. 9. “The patent shall have the effect that the proprietor of the patent alone shall be entitled to use the patented invention within the scope of the law in force. In the absence of the consent of the proprietor of the patent, any third party shall be prohibited from (1)producing, offering, putting on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or from either importing or possessing such a product for the purposes referred to ; (2)using a process which is the subject-matter of the patent or, if the third party knows or if it is obvious from the circumstances that use of the process is prohibited in the absence of the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the territorial scope of this Act;(3)offering, placing on the market or using a product which is produced directly by a process which is the subject-matter of the patent, or from either importing or possessing such a product for the purposes referred to.”

⁴¹ Gebrauchsmustergesetz § 11.

⁴² Designgesetz § 38(1).

但無論是發明專利、實用新型或外觀設計，所有的權利人均得享有實施權與排他權。

專利權所涉及的是作為無體財產的發明，屬於無體財產權。專利權所賦予的排除權表明，發明作為存在於專利權人人身之外的客體，係以一種禁止他人的方式歸屬於專利權人。排除權作為專利權外部的、「否定的」一面，對應於專利權人對於發明的法律關係內在的、「肯定的」一面，二者一起構成了專利權對於發明的專有權。在結構上，專利權的專有權相當於有體物的所有權⁴³。

專利權的效力為僅權利人有權實施受專利保護的發明，其他人未經其同不允許實施該發明：是否實施、由誰來實施以及如何實施發明，都由專利權人決定。但專利權人的權利並非不受限制，尤其是在為公共利益的情況下，不論權利人的意願如何，透過法院判決的途徑(強制授權)准許其他人實施受專利保護的發明。權利人實施發明不是純粹地行使自由，而是行使權利，即實施發明是在對外有效力的實施禁止保護之下進行的，從而為獲得特殊優勢的前景奠定了基礎。因此，在專利保護效力下專利權人的實施權，若不能對於第三人的實施禁止，幾乎無法想像⁴⁴。由此可見，德國的專利權同時具有積極實施權及消極排他權的效力是無庸置疑的。

第四款 臺灣—明定具排他權

臺灣專利法中共有三種專利類型，即發明專利、新型專利與設計專利，除新型專利為形式審查外，臺灣基本上係以實質審查為主。此外，新型專利與外觀設計多為準用發明專利的相關規定，有關專利權的效力，即物之專利權人專有禁止他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物的權利，而方法專利權人則專有禁止第三人未經同意而使用其方法，以及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物的權利，而新型專利與設計專利均準用發明專利⁴⁵。

⁴³ Rudolf Kraßer著，單曉光、張韜略、于馨淼等譯，同註9，頁7。

⁴⁴ Rudolf Kraßer著，單曉光、張韜略、于馨淼等譯，同註9，頁3、920。

⁴⁵ 臺灣專利法第36條、第111條、第142條、第58條、第120條與第136條。

專利最重要的權能之一，就是專利權人能排除他人而實施其專利，並取得一定經濟上利益的權能⁴⁶。如前所述，TRIPS 協定明定專利權人享有排他權的保護，為順應國際共識的趨勢，臺灣遂於1994年修正本條規定，使專利權人所取得的權利，為「專有排除」他人未經其同意而實施的權利，而非「專有」製造、販賣、使用的權利，條文的字義上由「專有」修正為「專有排除」，即從原本專有積極實施權的概念轉變為消極排他權的保障，使臺灣專利法的發展能與國際脈動同步接軌值得肯定，惟美中不足的是臺灣專利法現行僅明文保護排他權的情況下，是否仍存在積極實施權的保護，自此之後臺灣專利權效力亦成為討論重點之一，實有待釐清。

第三項 臺灣專利權具實施權之保護爭議

前已述及，智慧財產權除係對「勞動成果享有的權利」、「非物質要素享有的權利」之外，其有時亦與權利人的個人人格有著極密切的聯繫，對精神創作的權利更是如此，精神創作為個人人格的延伸⁴⁷。創新發明為專利權所保護的客體，其源自於創作人的精神智慧而創造出的無形利益，性質上亦屬無體財產權，因此，專利權人除得享有財產權的利益之外，亦得享有姓名表示權的人格權保障。然而，專利權具有排他效力已成為現代專利制度的普世價值，惟因專利權在解釋條文上的差異，而衍伸出不同的權利內容，其可分為消極說與積極說，茲分述說明如下：

消極說學者的見解，多以專利法第58條文義為立論依據，主張專利權僅具排他權的保護。專利權係一種無體財產權，亦為一種排他權，在學說上稱為「一束之權利」(a bundle of rights)⁴⁸。專利權未如同民法第765條具有自由使用、收益及處分其所有物，並排除他人干涉的權能，其次，從取得醫藥品上市許可的販賣、進口限制及受競爭法的規範等，專利法亦未保障享有積極實施權⁴⁹，所以專利權的取得並不保證權利人因而得自由

⁴⁶ 馮震宇，論實施專利權的相關問題與其限制(上)，智慧財產權第21期，頁13 (2000)。

⁴⁷ François Terré、Philippe Simler 著，羅結珍譯，同註32，頁114。

⁴⁸ 宋皇志，以美國法之全部實質權利原則為借創檢視我國專利授權法制，政大法學評論第147期，頁351 (2016)。

⁴⁹ 李素華，從專利授權契約之本質論專利法相關規範之解釋與適用，政大法學評論第144期，

實施該當專利權⁵⁰。

再者，專利權行使呈現出權利人有積極權的外觀，實因效力甚強的排他權的影響，使未經同意的第三人無權或不能實施該發明。客觀上僅有專利權人或經其同意者實施發明的結果，易使人誤認享有專利權即必能實施發明。實際上因排他權效力而不能實施發明的結果，不等於法律上直接賦予專利權人積極權⁵¹。顯見專利權的效力為排除他人未經同意所為的實施收益行為，其積極實施權係因所享有消極排他權的附隨效力，但不當然並存⁵²。此外，以再發明專利權人為例，可知其雖有權利排除他人的不法行為，並不當然意謂其有權利實施該專利⁵³。

積極說學者的見解，多以專利權本身為討論重點，專利權可以贈與、買賣、互易、繼承或授權他人實施，其具私有財產的性質，亦屬智慧財產權一環，並享有絕對權與支配權。專利權人享有一定期間的合法壟斷，即得積極地享有獨占實施其專利內容的權利，另一方面也可享有排除他人侵害的消極的權利⁵⁴。即物品客體的專利權人，享有排除他人未經同意而實施該發明的權利，而實施包括製造、為販賣要約、販賣、使用及為上述目的而進口該物品之權利，而方法發明專利權人，享有的實施權，則包括使用該方法，以及使用、為販賣要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物⁵⁵。

由此可見，發明專利權在積極效力上，即製造、販賣、使用及進口，在消極效力方面，得排除他人不法的干涉(禁止權)⁵⁶。如引用「專利權只是消極排他權，並非積極實施權」的觀念，其僅授予不會主張排他權的消極權利，來解釋專利權的授權實施，縱能合理解釋亦不免令人感到迂迴。

頁27-28 (2016)。

⁵⁰ 黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權之問題點與盲點，月旦法學雜誌第176期，頁109 (2010)。

⁵¹ 李素華，同註49，頁29。

⁵² 熊誦梅，當公法遇上私法—台灣智慧財產訴訟制度之今昔，元照，頁121，2011年5月。

⁵³ 陳文吟，我國專利制度之研究，五南，頁198，2005年4月，4版。

⁵⁴ 曾陳明汝、蔡明誠，兩岸暨歐美專利法，新學林，頁45，2009年1月，3版。

⁵⁵ 謝銘洋，智慧財產權法，元照，頁224，2016年9月，第7版。

⁵⁶ 蔡明誠，發明專利法研究，自版，頁121，2000年3月，3版。

以社會上的通念，實難接受為何辛苦研發新技術並取得專利權人卻未取得積極性的製造、販賣等權利。因此，專利權的積極效力為專利權人自己實施其專利發明，並藉由其排除他人實施的消極效力⁵⁷。

除前揭的消極說及積極說之外，另有學者提出不同的看法，認為專利權究竟為獨占權還是排他權，關於此點雖有不少爭論，但似無何實益。因如係獨占權，則當然具有排他權，反之如係排他權，則亦當然享有獨占權⁵⁸。此一見解係採折衷的看法，就專利權的效力而言，並非絕對地採取何種說法。

然而，觀諸前述的立法例，英國專利法雖無明文定義，但從侵權的定義中，可得知具有排他權的保護，於1949年註冊外觀設計法中，更揭示專有權的效力；德國的三部專利法規中，均明文揭示專利權人得享有實施權及排他權，並輔以未於相當期限內實施該專利權得為強制授權的要件；法國CPI中發明專利與實用證書亦與德國為相同的立法例，而外觀設計僅為排他權的效力。相較之下，臺灣專利法僅明定具排他權，且已刪除相當期限未實施得強制授權的規定，在形式上與TRIPS協定皆僅有排他權的明文相同。惟有疑問的是專利權在無明文的賦予下，所存有實施權的外觀，究為受排他權的影響，抑或實際上並未排除實施權，這確實是個很有趣的問題。

從立法歷程來看，1994年修正案立法者是以TRIPS協定僅授予排他權為修法依據，並配合刪除未於相當期限實施得為強制授權的要件，由此看來，與消極說的論點不謀而合。但於2011年新增訂專屬授權的規範時，在第62條的立法理由中說明，專屬授權係指將專利之「實施權」即製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等權限授予他人實施而言。若依消極說所主張專利權僅為消極的排他權，即便是專屬授權，其授權予第三人的權利亦僅為消極排他權，立法者何以於2011年特意指明專屬授權為授予實施權，而非賦予被授權人排他權禁止第三人實施。

⁵⁷ 劉國讚，專利法之理論與實用，元照，頁415、121，2017年8月，4版。

⁵⁸ 楊崇森，專利法理論與應用，三民，頁314，2014年9月，4版。

以分析歷次修法的觀點而言，本文毋寧認為立法者依循 TRIPS 協定及外國立法例的方式，明文專利權為禁止第三人未經同意實施其專利的排他權，然而，基於發展臺灣產業考量下，仍未排除權利人同時享有實施權，但並非賦予完全自由行使的權利，由於專利法乃國家賦與權利人一獨占之權利，法律本身必須有其自身之限制⁵⁹，所以當專利權的行使涉及公益因素或於特定情況下仍須有所限制，例如取得醫藥品的上市許可後，始得實施其專利權。另外，再參照智財法院 106 年度所作出的判決中，關於專利權移轉登記案件中，法院判決確認原告享有實施權⁶⁰，又於侵權訴訟對於有無實施權的爭議上，更直接揭示臺灣專利權具有積極實施權與消極排他權⁶¹。

雖有學者以甲發明人由兀鷹飛翔方式引發以機翼帶動航空器飛行想法，進而完成發明，並以「於物體兩側設置機翼之飛行裝置」獲准 A 專利；乙發明人改以一組襟翼及副翼來增加飛行的穩定性，此等發明亦獲准 B 專利。由於專利法未賦予權利人積極權或確認權，因此，乙即便是行使其所擁有之 B 專利權，亦構成 A 專利權之文義侵害，蓋包含襟翼及副翼之飛行器落入「於物體兩側設置設置機翼之飛行裝置」之文義。反之，甲雖然享有範圍較廣之 A 專利權而涵蓋具有機翼之所有飛行器，然包含襟翼及副翼之飛行器落入 B 專利權(排他權)保護，因此，未經乙之同意，甲仍不得製造或銷售該等飛行器的例子，提出擁有專利權不等於擁有實施發明之積極權的見解⁶²。

惟本文認為行使專利權時，若發生如同前揭案例之權利衝突，此係落入專利權合法性爭議的範疇，但尚未依行政爭訟程序釐清雙方專利權存廢之際，此時就權利效力的判斷而言，有明文保護的排他權效力將優位於實施權，因此似易形成保護實施權外觀係因排他權效力所及的緣故，造成前揭取得專利權不等於享有實施權的實質內容誤解。是以，本文贊同臺灣專利權應兼具積極實施權與消極排他權的效力，以符合專利法促進產業發展的宗旨。

⁵⁹ 許曉芬，同註2，頁31-32。

⁶⁰ 智慧財產法院103年度民專訴字第95號民事判決。

⁶¹ 智慧財產法院104年度民專上易字第11號民事判決。

⁶² 李素華，專利權讓與之給付義務與權利瑕疵擔保，月旦裁判時報第11期，頁50(2011)。

第三節 專屬授權對專利權人實施專利之限制

就專利授權契約的類型及內容，本文以專利條約、歐洲及臺灣之立法例為主，綜合整理如表2所示。

立法例綜覽			
區域/ 國家	法規	類型	內容
國際 條約	TRIPS 第 28條	未明文規 定	(2)專利權人有權讓與或以繼承移轉其專利 權，及訂立授權契約。
歐洲 地區	EPC 第73 條	未明文規 定	在全部或部分指定成員國之領土內，得就歐洲 專利申請之全部或部分授予專利授權。
英國	1977年專 利法第 130條	專屬授權 、非專屬 授權	(1)專屬授權意指專利權人或專利申請權人授 予 被授權人或經被授權人授權之人，排 除所有其他人（包括專利權人或專利申請 人）享有與發明相關之專利權或專利申請 任何權利，而「專屬授權」與「非專屬授 權」亦為相應之解釋。
	1949年註 冊外觀設 計法第 15B 條	未明文規 定	(7)外觀設計權利人得授權他人使用該註冊外 觀設計。
	1949年註 冊外觀設 計法第 15C 條	專屬授權	專屬授權指外觀設計權利人以書面授權專屬 被授權人，被授權人排除包括授權人在內之其 他任何人，行使外觀設計權利人專有權利。
法國	CPI 第 613-8條	專屬授權 、非專屬	發明專利： (2)專利申請權或專利權得為全部或部分之授

		授權	<p>權，授權契約得為專屬或非專屬授權，且</p> <p>(3)專利申請權或專利權得對抗違反前項規授權限制之被授權人。</p> <p>(5)專利之讓與或授權未以書面為之，無效。</p>
	CPI 第 611-2條		(2)實用證書：準用上述規定。
	CPI 第 513-2條		外觀設計：在不與其他法律規定權利相衝突之前提，特別是本法典第一及第三卷規定之權利，外觀設計註冊授予權利人讓與或授權使用之所有權。
德國	專利法第 15條	專屬授權	<p>(1)專利權、專利申請權以及基於專利所生之權利得由繼承人繼承，亦得有限制或無限制讓與他人。</p> <p>(2)本條第1項所指之權利，在本法適用之全部或部分地區內，得為全部或部分授權，亦可為專屬或非專屬授權。被授權人違反授權時所附之限制，專利權人仍得對其主張專利權。</p> <p>(3)專利讓與及授權不得影響已授權在先之被授權人。</p>
	實用新型法第22條	、非專屬授權	<p>(1)取得實用新型註冊之權利，請求實用登記之權利以及因登記而生之權利，得由繼承人繼承。上述權利得有限制或無限制讓與其他當事人。</p> <p>(2)第1項所指之權利於本法所適用之全部或部分範圍內，得全部或部分授權，即專屬或非專屬授權。如被授權人違反第一句授權範圍之規定，實用新型登記賦予之權利仍得對抗被授權人。</p> <p>(3)權利讓與或授權不影響在先授予第三人之授權。</p>

	外觀設計法第31條		(1) 權利人得授予德國全國或國內部分之授權。授權得為專屬授權，亦得為非專屬授權。 (5) 本條第1項所規定之授權，不影響在先授予第三人之授權。
臺灣	專利法第62條	專屬授權、非專屬授權	發明專利、新型專利及設計專利： (1) 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。 (2) 前項授權，得為專屬授權或非專屬授權。 (3) 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。
	專利法第63條		發明專利、新型專利及設計專利： (1) 專屬被授權人無特約者，得再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定。 (2) 非專屬被授權人非經專利權人或專屬被授權人同意，不得再授權第三人實施。

表2：立法例－專利授權(作者自行整理)

第一項 專利條約

第一款 與貿易有關智慧財產權協定—僅明文得訂立授權契約

TRIPS 對於專利授權僅作原則性的規範，也就是專利權人有權讓與或以繼承移轉其專利權，及訂立授權契約(TRIPS 第28條第2項⁶³)。嚴格來說其僅規定最低限度的標準，所以未有具體相關的適用內容，亦未明定授權類型及內容，就專利權的授權而言，目前尚未有國際公約的具體明文規範，前已述及有關世界智慧財產權組織(WIPO)於商標授權類型的區分上，則可作為專利授權方式的參考。

⁶³ TRIPS art. 28(2). "Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts."

第二款 歐洲專利公約—依授予成員國歐洲專利之本國法

關於歐洲專利的授權規範，即於全部或部分指定成員國的領土內，得就歐洲專利申請的全部或部分授予專利授權(EPC 第73條⁶⁴)。由於 EPC 中的授權及申請該授權於歐洲登記簿，僅以歐洲專利申請權為受理對象，所以在授予歐洲專利後，即不適用 EPC 第73條的規定，而係以授予歐洲專利成員國的專利法規，進行歐洲專利的授權及登記。

第二項 歐洲及臺灣

第一款 英國—專屬授權排除專利權人實施專利

英國發明專利以專屬授權或非專屬授權的方式，將專利權授予他人，一旦為專屬授權後，專利權人不得再享有已授予他人的權利(專利法第130條第1項⁶⁵)。其次，外觀設計的授權人須以書面進行專屬授權，而專屬被授權人則可取得排除第三人(連同授權人在內)實施其所被授予的權利⁶⁶。

授權的類型可分為專屬授權與非專屬授權，所謂的非專屬授權係非專屬被授權人僅獲取不會被禁止實施的權利。而專屬授權則係當事人之間的權利得於授權契約中約定，例如專利權人約定不得授權予第三人或不行使該權利。另外，就專利權的製造與使用來說，得單獨將專利授予不同人或分區域授權，由於專利法並不要求特定的授權方式，不論是專屬或非專屬，因此只要能證明授權契約存在，即使是口頭授權亦無不可⁶⁷。

而依英國專利法第30條第4項規定，任何專利權人或專利申請權人，

⁶⁴ EPC art. 73. “A European patent application may be licensed in whole or in part for the whole or part of the territories of the designated Contracting States.”

⁶⁵ UK Patent 1977 art. 130. “(1) “exclusive licence” means a licence from the proprietor of or applicant for a patent conferring on the licensee, or on him and persons authorised by him, to the exclusion of all other persons (including the proprietor or applicant), any right in respect of the invention to which the patent or application relates, and “exclusive licensee” and “non-exclusive licence” shall be construed accordingly.”

⁶⁶ UK Registered Designs Act 1949 art. 15C.

⁶⁷ Colin Birss, Andrew Waugh, Tom Mitcheson, Douglas Campbell, Justin Turner, Tom Hinchliffe, *supra* note 31, at 527-30.

就所授權的範圍內得為再授權，而該授權與再授權亦得轉讓或抵押⁶⁸。有權再授權的專屬被授權人得向第三人授予權利，若因而剝奪原專屬被授權人權利的話，則該授權將符合第130條第1項中有關專屬授權的內容。然而，惟有符合第130條第1項的定義，才享有專屬授權的相關權利，並非有製造排他權即屬專屬授權⁶⁹。

以英國實務判決為例，在 Morton-Norwich Products Inc and others v. Intercen Ltd⁷⁰一案，高等法院專利法庭認為1949年專利法相應規定，旨在對於接替專利權人地位能夠以自己利益行使專利權的被授權人，授予其與該專利權人相同的權利，排除所有其他人(包括專利權人)享有該權利，亦不須以特定文件或授予方式成立專屬授權⁷¹。顯見就專屬授權的部分，發明專利與外觀設計最大的差別為是否應以書面形式為之，外觀設計法明文要求專屬授權必須以書面，而專利法則無此強制規定。

第二款 法國—未明定授權排除專利權人實施專利

不同於傳統定義認為用益權為「所有權的分解權利」，在無形權利的影響下，重新定義用益權係「概括財產權利的一種分解」(權利)，而不僅僅是「所有權的分解」(權利)。在將用益權制度轉用至無形權利時，需要對各種不同的情況做出特別處理。由於並未有專門的法律條文對發明專利的用益權予以規範。在此方面則適用普通法，用益權人完全是專利權的權利人，可由本人使用或以授權的方式准予他人使用⁷²。法國的專利申請權或專利權授權他人須以書面方式為之，其可為全部或部分的專屬或非專屬授權，且專利申請權或專利權得對抗違反授權限制的被授權人(CPI 第

⁶⁸ UK Patent 1977 art. 30(4).

⁶⁹ Colin Birss, Andrew Waugh, Tom Mitcheson, Douglas Campbell, Justin Turner, Tom Hinchliffe, *supra* note 31, at 529.

⁷⁰ High Court of Justice— Patents Court, Morton-NorwichProductsInc. and Others v. Intercen Ltd. (No. 2) [1981] F.S.R. 337. (6 November 1980).

⁷¹ GOV.UK, Patents: Manual of Patent Practice, p575, available at : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/646801/Mopp-Oct-2017.pdf (last visited:Nov. 6. 2017).

⁷² FrançoisTerré、Philippe Simler著，羅結珍譯，法國財產法(下)，中國法制出版社，頁940、941、957，2008年7月。

613-8條⁷³)。實用證書準用發明專利的規定，而外觀設計的權利人亦得授權給他人行使⁷⁴。

一般而言，法國通說認為只要以支付對價而享有財產為目的，該授權就構成了租用某種東西的一種形式，準用法國民法第1713條(即各種動產或不動產均得租賃標的)及以下的規定。因此，實務上法官以民法相關條款的規定，適用於專利權人(出租人)與被授權人(承租人)間的對等法律關係，其通常必須遵守契約約定。就授權性質本身而言，原則上被授權人不得將該權利再授予第三人，但契約另有約定，而同意被授權人授權予他人實施者，稱為再授權(sous-licences)⁷⁵。專屬授權得對抗非專屬授權，在非專屬授權的情形下，權利人得自行實施，同時亦得由第三人行使部分或全部的權利，授權契約的排他性代表著僅締約方始得行使相關的權利，原則上排他性包括兩方面：一方面禁止權利人與他人訂立授權契約，另一方面禁止權利人為自己行使該權利⁷⁶。

然而，專屬被授權人不只被視為有權行使該專利，更被視為有義務利用，實務上判例法就是朝這個方向發展⁷⁷，在法國法院的專利訴訟中，即有要求被授權人應行使其專利權的判決。而專利授權必須以書面方式為之，並經登記後始得對抗第三人。另外，授權可涉及多種型式，例如可分為特定區域、特定方式(製造、銷售)或特定時間實施該專利，而非專屬授權的專利權人可保留在同一專利中仍得授權予第三人的權利，但專屬授權則禁止專利權人再另行授權予第三人⁷⁸。

⁷³ CPI L.613-8 “(1)The rights deriving from a patent application or a patent shall be assignable in whole or in part. (2)They may be subject in whole or in part to the grant of an exclusive or non-exclusive license to work the invention. (3)The rights afforded by the patent application or the patent may be invoked against a licensee who exceeds any of the limits on his license stipulated in accordance with the foregoing paragraph. (4)Subject to the cases referred to in Article L611-8, assignment of the rights referred to in the first paragraph shall not affect the rights acquired by third parties prior to the date of assignment. (5)The acts referred to in the first two paragraphs which comprise assignment or license shall be executed in writing, on pain of nullity.”

⁷⁴ CPI L.611-2(2), L.513-2.

⁷⁵ Jérôme Passa, *supra* note 37, at n°579.

⁷⁶ Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle*, LGDJ, 4^{éd}, 2016, n°1071.

⁷⁷ *Id.*, n°1087.

⁷⁸ Louis Vogel, *Du droit commercial au droit économique*, LGDJ, 20^{éd}, 2016, t. 1, n°682.

第三款 德國—未明定授權排除專利權人實施專利

授權，在本質上就是同意以一種權利(保護權)—權利人在法律上保留權利客體的方式，實施權利客體或者將要成為權利客體的技术原理：授權就是同意實施權利的客體，其可以是專屬的，因而被稱為專屬授權，否則就會被稱為非專屬授權⁷⁹。只要是德國的專利，不論係發明專利、實用新型⁸⁰或外觀設計⁸¹，均得附條件、無條件方式，在德國全境或部分區域，將權利以專屬或非專利授權予他人，如被授權人違反授權所附的限制，專利權人自得對其主張權利，此外，專利的讓與及授權均不得影響已授權在先的被授權人(專利法第15條⁸²)。而授權的限制可分為空間性、時間性、數量性與實質性(如僅授予販賣的權利)的限制，這些限制劃分同意實施的界限，若被授權人違反了授權的限制，即屬侵犯專利權⁸³。

專屬授權可以非常廣泛直接影響專利權人的法律地位，專利權人不僅失去對於專屬被授權人的排他權，且排他權亦移轉於專屬被授權人，在授權的有效範圍之內，對於其他人甚至於專利權人本人，專屬被授權人均具有排他權，但除了專屬被授權人之外，專利權人也保留排他權及訴訟實施權。即使在個別情況中，授權範圍是全部的權利，但專利權人仍保留這種基本的權利。因此，專屬被授權人就可以享有專利權人的專有實施權，取得專利客體被獨占性劃歸於專利權人所建構的法律地位，而專利的權利即移轉至專屬被授權人，此為專屬授權的轉讓效力。對於第三人而言，專屬授權代表除了專利權人之外，專屬被授權人得禁止其實施專利客體，並提起侵權訴訟，且專屬被授權人在授權的有效範圍內亦得再授權他人實施發

⁷⁹ Rudolf Kraßer著，單曉光、張韜略、于馨淼等譯，同註9，頁1152。

⁸⁰ Gebrauchsmustergesetz § 22.

⁸¹ Designgesetz § 31.

⁸² Germany Patent (Patentgesetz) art. 15. “(1) The right to the patent, the entitlement to the grant of the patent and the right deriving from the patent shall devolve upon the heirs. Their rights may be transferred to others with or without limitation.(2) The rights under subsection (1) can be the subject of exclusive or non-exclusive licences, in full or in part, for the entire territorial scope of this Act or a part thereof. Where a licensee contravenes a limitation of his licence under the first sentence, the right deriving from the patent may be asserted against him.(3) A transfer of rights or the grant of a licence shall not affect licences previously granted to third parties.”

⁸³ Rudolf Kraßer著，單曉光、張韜略、于馨淼等譯，同註9，頁1159。

明⁸⁴。

換句話說，授權人並非將權利全部終局轉讓他人，而是將本身專利的使用權交由他人行使，自己仍保有權利人的地位，日後仍有回復成為完整權利人的可能性，因此授權人享有的權利稱為「母權」(mutterrecht)，而被授權人經授權所得的使用權為「子權」(tochterrecht)⁸⁵。

第四款 臺灣—專屬授權排除專利權人實施專利

臺灣專利法明文規定發明專利、新型專利與設計專利，得以專屬授權或非專屬授權的方式授權他人實施，而專屬被授權人在被授權範圍內，可禁止授權人與第三人實施所被授予的權利，且專屬被授權人無反對的約定時，亦得再授權第三人實施，但非專屬被授權人則須經權利人同意後始得為之⁸⁶。授權實施得依權利的內容、依地區或依時間而為授權，因此授權契約實際上極具多樣性，當事人得視需要而為約定，私法自治與契約自由原則在此有相當大的發揮空間⁸⁷。簡而言之，專屬被授權人取得如同於專利權人地位的權利，而專利權人亦得透過授權制度妥善運用其發明，最終達到促進社會產業發展的目的。

依前所述，臺灣專利權所享有的為實施權與排他權，亦即當專利權人為專屬授權時，則係將實施權與排他權均授予專屬被授權人。原則上，授權即專利權人得不轉讓權利情況下，同意第三人得實施其專利，與被授權人得約定支付權利金後授予其專利權。以專利權的積極實施權而言，係將專有的製造、使用及販賣的權利授予被授權人使用的契約；以消極排他權而言，則是於同意被授權實施時，不行使排他權⁸⁸。誠然，授權乃實務上運用專利權的方法之一，而2011年修法將專利授權相關規範具體明文化，得以排解實務上因專利授權所生的疑義。

⁸⁴ Rudolf Kraßer著，單曉光、張韜略、于馨淼等譯，同註9，頁1154。

⁸⁵ 謝銘洋，同註55，頁287。

⁸⁶ 臺灣專利法第62條、第63條、第120條與第142條。

⁸⁷ 謝銘洋，同註55，頁289。

⁸⁸ 劉國讚，同註57，頁261。

第三項 臺灣在專屬授權下專利權人保有實施權之爭議

第一款 專屬授權特約保留實施權之容許性

有關臺灣實務上授權契約的爭議，首要確認的為專屬授權可否容許事前特約保留實施權。由於現行專利法第62條第3項並未明文得特約保留專利權人的實施權，同樣是專屬授權的情況下，再授權及訴訟實施權均得以契約另行約定，因而引發不少質疑聲浪。對此學者多提出肯定見解，主張排除發明專利權實施該發明應非強制規定⁸⁹，就發明專利人保留實施的情形，應容許當事人間自為約定，以符合契約自由原則⁹⁰。因此，專利權人於專屬授權後，仍想保留自己實施的權利，必須於契約明定，否則以專利法上的定義為準⁹¹。

然而，第62條的特約保留實施，之所以會引發如此的爭議，其最大的原因莫過於在條文本身未明文得特約的情況下，其立法理由中第3項指出倘未特別約定，專利權人在授權範圍內不得實施該發明。但立法理由的第4項又以專利權人如本身仍有實施發明需求，應取得專屬被授權人授權後，始能實施。

條文的疑義在於立法者的真意究為不得特約保留，抑或係立法上的疏漏，這個問題應從2011年的立法歷程探究之，依2009年9月2日專利法草案第64條第3項但書，約定發明專利權人得實施者，「從其約定」。並於立法理由說明，參酌國內外學說及實務見解，專利權人如本身仍有實施發明的需求，可與專屬被授權人為特別約定。惟卻於同年10月14日專利法草案第64條第3項刪除但書規定，僅明定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。其立法理由說明，專利權人如本身仍有實施發明的需求，應取得專屬被授權人授權後，始能實施⁹²。由此可見，

⁸⁹ 沈宗倫，揭開「專利專屬授權」的面紗—簡評新修正專利法相關規範的解釋適用，全國律師16卷6期，頁28 (2012)。

⁹⁰ 謝銘洋，同註55，頁292。

⁹¹ 劉國讚，同註57，頁400。

⁹² 智慧財產局，專利法修法專區-專利法修正草案，網址：

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=202969&CtNode=6704&mp=1> (最後瀏覽日:2017/11/10)

未明文特約保留係立法者基於立法裁量而有意排除，並非立法上有所疏漏。

依上所述本文認為立法者係參考外國的立法例方式，但解釋上並未禁止當事人自行約定可能性。再者，「臺灣專利法第62條並未規定必須在契約中明文排除專利權人行使權利，始得謂專屬授權⁹³」，且若將其解釋立法者的真意為不得特約保留，強制專屬授權僅被授權人得實施，仍須專屬被授權人再授權，專利權人始得享有實施權，又與立法理由中第3項所指出「倘未特別約定」的意旨不符。

從而本文認為在契約自由原則下，雖無特約保留實施的明文，但既然立法理由指出倘未特別約定，應可認其並非為強制規定，未排除當事人事前自由約定的空間，況且實無必要嚴格限制僅得由專屬被授權人再授權實施的方式，而衍生出專利權人應另案申請再授權登記，始有對抗第三人效力，反增授權登記的繁瑣程序，誠非良策。

第二款 獨家授權定性之難題

一般而言，在專屬授權中同時包括債權行為(原因行為)及處分行為(權利的授予)。因其處分行為，授權人部分權利移轉讓與被授權人，其移轉的範圍內，授權人不得再行授予相同的權利範圍給他人，使被授權人所取得的權利相當於原權利人的地位，得對抗第三人，包括授權人的後手，專屬被授權人所取得的使用權具有(準)物權性質。此外，學者亦認為非專屬授權具有債權效力與處分的效力。簡言之，二者差別在於權利範圍的大小，專屬被授權人具有使用權與排他權，而非專屬被授權人只有使用權但無排他權⁹⁴。

除此之外，另有學者提出依德國法院及學界多數說，均認為非專屬授權仍債權性質，僅創設債法上的請求權，使被授權人能對授權人主張實施發明的合法地位。從而非專屬授權僅在當事人間成立債之關係，不僅無處

⁹³ 智慧財產法院102年度民專訴字第42號民事判決。

⁹⁴ 謝銘洋，同註55，頁290、295。

分行爲，亦無移轉效力而爲被授權人創設獨立的權利⁹⁵。顯見目前就非專屬授權的性質仍存有爭議尚未有定論。而介於專屬授權與非專屬授權之間的獨家授權，其契約的定性則在學說與實務亦出現歧異的見解，進而衍生認定授權類型上的爭議，此攸關授權契約當事人間的權利關係實應予以釐清。

承前所述，於肯認得事前約定保留實施權的情況下，此類型的授權契約即爲所謂獨家授權，則接下來要釐清的即是獨家授權契約的定性。依學者的見解而言，授權契約的定性，應探求當事人的真意，專屬授權縱依據特定條款，保留專利權人於授權範圍的實施權，不影響專屬授權的適格⁹⁶。以契約當事人的權利義務內涵而言，獨家授權實乃專屬授權⁹⁷。此外，獨家授權於經濟實質上，趨近於專屬授權，似有於一定程度賦予民事救濟請求權的必要⁹⁸。

反之，如依智慧局認定獨家授權所持理由恐難以令人信服，「至於實務上常見的獨家授權，指只對一人所爲之授權，專利權人不得授權第三人實施，但不排除專利權人自己實施。目前美、日、韓、英、德等國的專利法都沒有單獨規定獨家授權的類型，因此獨家授權可歸類於非專屬授權」，有關現行智慧局專屬授權登記作業程序，若於授權登記申請書勾選「專屬授權」，「授權契約書」卻載明保留專利權人實施發明的情況，此時當事人真意應爲獨家授權，專利專責機關將通知申請人確認是否改爲非專屬授權登記(得註記獨家授權)或修改契約規定。但若是同時於契約內容載明專屬被授權人同意再授權專利權人實施者，解釋上應爲本人專屬授權予被授權人，而專屬被授權人同意再授權予原專利權人，智慧局將准予專屬授權登記⁹⁹。

以比較法的觀點而言，授權類型同樣區分專屬授權與非專屬授權的英國，均於專利法規中明文規定專屬授權僅專屬被授權人始得爲之，連同專

⁹⁵ 李素華，同註49，頁48-49。

⁹⁶ 沈宗倫，同註89，頁28。

⁹⁷ 李素華，同註49，頁62。

⁹⁸ 黃銘傑，同註50，頁118。

⁹⁹ 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，經濟部智慧財產局，頁207-208，103年9月版。

利權人均排除在外，但英國智慧財產局受理登記的授權類型則可分為專屬授權、獨家授權及非專屬授權，由當事人依授權契約條款所定權利關係選擇登記的類型¹⁰⁰，實務上獨家授權為較少使用的授權類型，其通常被理解的意思為專屬授權，而授權人仍得保有其實施權本身¹⁰¹。法國 INPI 實務上僅受理登記為專屬授權及非專屬授權。然而，在法國授予專屬授權並不妨礙專屬授權人為個人利益而利用專利，除非該授權對專屬授權人的行為有特別限制¹⁰²。德國獨家授權(Alleinlizenz)原則上構成專屬授權，但不同之處在於除獨家被授權人外，專利權人仍保留使用專利的權利。此外，獨家被授權人對該專利享有處分權，並有權對第三方侵權行為人行使其專利權¹⁰³。

相較之下，臺灣專利專責機關卻僅依專利法文義上解釋據以認定，無視當事人間就契約權利義務的締約真意，即認為獨家授權只得登記為非專屬授權，若真意係申請登記於專屬授權項目內，則應申請專屬授權登記，另行再授權予專利權人，並不受理將獨家授權登記於專屬授權的項目中。簡言之，將獨家授權登記為非專屬授權，則專利權仍得另行授權他人，非但有扭曲當事人真意的可能，似已戕害獨家被授權人所得享有的權利，實為過度干預契約自由，其妥適性值得商榷。本文認為授權契約本於私法自治的前提，應以當事人的真意為依歸，其約定專屬被授權人與授權人均得實施該專利，且授權人不得再授權第三人的情況下，此獨家授權的性質應為專屬授權。

¹⁰⁰ GOV.UK, Skeleton Licence, p2-3, available at : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/385820/skeleton-licence.pdf (last visited:Nov. 17. 2017).

¹⁰¹ Talitha Shkopiak, Licensing - Exclusive / Non-Exclusive / Sole, available at : https://united-kingdom.taylorwessing.com/synapse/commerical_exclusive_nonexclusive.html (last visited:Jan. 3. 2018).

¹⁰² Alan S. Gutterman, Going Global: A Guide to Building an International Business, Thomson West (2017), §13:66, available at : <https://resource.lib.thu.edu.tw:2245/Document/I2d0e516e468311e3968d81b3183e6581/View/FullText.html?originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=%28sc.DocLink%29> (last visited:Jan. 3. 2018).

¹⁰³ Thomas Wegerich, Business Laws of Germany, Thomson West (May 16 2012), §13:97, available at : [https://resource.lib.thu.edu.tw:2245/Document/I75df91cb257d11dfbd6bdb10f7886766/View/FullText.html?originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=\(sc.Default\)](https://resource.lib.thu.edu.tw:2245/Document/I75df91cb257d11dfbd6bdb10f7886766/View/FullText.html?originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)) (last visited:Jan. 3. 2018).

第四節 專屬授權當事人就民事救濟請求權限之劃分

本節主要係在專屬授權的情況下，權利人間所得請求民事侵權救濟，本文就專利條約、歐洲及臺灣之專利侵權訴訟救濟，綜合整理如表3所示。

立法例綜覽		
區域/ 國家	法規	內容
歐洲 地區	EPC 第64 條	(3)任何侵害歐洲專利之行為均應依該國家法律處理。
英國	1977年專 利法第67 條	(1)專屬被授權人對授權後所生之侵權行為，準用專利權人有關侵權規定。 (2)對於侵權損害賠償金額，應審酌專屬被授權人所受或可能受到之損害，或侵權行為人因而所得之利益。 (3)在專屬被授權人依本條所提起之任何法律程序中，專利權人應為成為訴訟程序之一造，但若作為被告或答辯人，除專利權人到場並參與訴訟外，對於因此所生之費用或支出不負責任。
	1949年註 冊外觀設 計法第 24F 條	(2)專屬被授權人於授權後取得與專利權人相同之權利與救濟。 (4)自行提起之侵權訴訟涉及因授權關係共同享有訴訟權利之侵權行為時，未經法院同意，專利權人或專屬被授權人不得進行訴訟，除非另一方加入同為原告或被告。

法國	CPI 第 615-2條	發明專利： (1)由專利權人提起侵權訴訟。 (2)但在無相反約定時，專屬被授權人在專利權人經其通知後仍未提起訴訟，得自行提起侵權訴訟。 (3)專利權人得參加依前項規定由被授權人提起之侵權訴訟。 (5)所有被授權人均得參加專利權人提起之侵權訴訟，以請求自身之損害賠償。
	CPI 第 611-2條	(2)實用證書：準用上述規定。
	CPI 第 521-2條	外觀設計： (1)外觀設計權利人有權提起侵權訴訟。 (2)除授權契約另有約定外，專屬被授權人在外觀設計權利人經其通知後仍未提起訴訟，得自行提起侵權訴訟。 (3)授權契約之所有當事人，均得加入他方當事人所提起之侵權訴訟，以獲得自身之損害賠償。
	CPI 第 513-3條	外觀設計： (3)未經登記之外觀設計被授權人，亦有權參加由外觀設計權利人所提起之侵權訴訟，以請求自身之損害賠償。
德國	專利法第 139條	(1)對任何違反第9條至第13條規定實施專利者，受侵權行為人得請求排除其連續性之侵權行為，亦可請求排除首次之侵權行為。 (2)任何故意或過失之侵權行為人，對被侵害人因此所生之損害負賠償責任。 (3)若專利為一種新產品之製造方法，相同產品除非有相反之證據證明是依其他方法製成，視為依該方法專利所製造。

	實用新型 法第24條	<p>(1) 對任何違反第11條至第14條規定實施實用新型者，受侵權行為人得請求排除其連續性之侵權行為，亦可請求排除首次之侵權行為。</p> <p>(2) 任何故意或過失之侵權行為人，對被侵害人因此所生之損害負賠償責任。侵權損害賠償金額，得依侵權行為人因侵權所獲得之利益認定。賠償金額亦得依侵權行為人獲得授權實施本發明時應支付之合理補償費認定之。</p>
	外觀設計 法第31條	<p>(3) 在不影響授權契約條款之情況下，被授權人須經權利人同意後，始得提起外觀設計侵權訴訟，惟權利人未於合理期間內提起訴訟，則不適用於專屬被授權人(即專屬被授權人得自行為之)。</p> <p>(4) 為請求自身之損害賠償，任何被授權人均得參加由外觀設計權利人為原告所提起之訴訟。</p>
臺灣	專利法第 96條	<p>發明專利、新型專利及設計專利：</p> <p>(1) 發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。</p> <p>(2) 發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。</p> <p>(3) 發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。</p> <p>(4) 專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。</p>

表3：立法例－專屬授權當事人之侵權訴訟救濟(作者自行整理)

第一項 歐洲專利公約—依授予成員國歐洲專利之本國法

EPC 有關侵權訴訟的規定，任何侵害歐洲專利的行為都應依該國家的法律處理(EPC 第64條第3項¹⁰⁴)，由於歐洲目前尚無統一的受理法院，而處

¹⁰⁴ EPC art. 64(3). “Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law.”

於建制中的歐洲單一專利法院(Unified Patent Court, UPC)，其正式運作的時間尚未明朗，現行歐洲專利的侵權訴訟依各國的法規為之。因此，關於專屬授權的侵權救濟規範，各自適用授予歐洲專利成員國的法律。

第二項 歐洲及臺灣

第一款 英國—準用專利權人之規定

專屬被授權人對授權後所生的侵權行為，與專利權人具有相同的權利，就損害賠償額的認定，應審酌專屬被授權人所受或可能受到的損害，或侵權行為人因而所得的利益。此外，當專屬被授權人為訴訟的原告時，則專利權人須同為該程序的當事人，但其若係作為被告或答辯人，除專利權人到場並參與訴訟外，則無須負擔相關的費用或支出(專利法第67條¹⁰⁵)。而外觀設計權人與專屬被授權人具有相同的權利與救濟，除經法院同意外，原則上亦均須同為訴訟上當事人¹⁰⁶。

簡而言之，於符合專利法第67條規定，專屬被授權人在取得授權後就侵害其專利的侵權行為，得提起侵權訴訟，因此，專屬被授權人擁有與專利權人相同的訴訟權利。如果專利權人和專屬被授權人以共同原告提起訴訟，於勝訴時損害賠償的計算按一般性原則為之。以英國實務判決為例，在Spring Form Inc v. Toy Brokers Ltd[2002]案及Dendron GmbH v. University of California[2004]案中，於專屬授權的情況下，同一專利權，可能有數個專屬被授權人，其各自擁有其授權範圍的專利權，並得自

¹⁰⁵ UK Patent 1977 art. 67. “(1) Subject to the provisions of this section, the holder of an exclusive licence under a patent shall have the same right as the proprietor of the patent to bring proceedings in respect of any infringement of the patent committed after the date of the licence; and references to the proprietor of the patent in the provisions of this Act relating to infringement shall be construed accordingly. (2) In awarding damages or granting any other relief in any such proceedings the court or the comptroller shall take into consideration any loss suffered or likely to be suffered by the exclusive licensee as such as a result of the infringement, or, as the case may be, the profits derived from the infringement, so far as it constitutes an infringement of the rights of the exclusive licensee as such. (3) In any proceedings taken by an exclusive licensee by virtue of this section the proprietor of the patent shall be made a party to the proceedings, but if made a defendant or defender shall not be liable for any costs or expenses unless he enters an appearance and takes part in the proceedings.”

¹⁰⁶ UK Registered Designs Act 1949 art. 24F.

行對侵害其權利的行為人提起訴訟¹⁰⁷。

由此可見，在英國的專利訴訟，專屬被授權人雖得以自己名義提起訴訟，但專利權人亦應加入成為訴訟中的當事人，即與被授權人同為原告或為本案訴訟的被告。而於專屬被授權人所提起的外觀設計侵權訴訟，同樣也附有限制，須經法院同意或專利權人同為訴訟當事人，不得獨立進行訴訟。

第二款 法國—原則上由專利權人提起侵權訴訟

在法國當發明專利或實用證書受到侵害，主要係由專利權人提起侵權訴訟，而被授權人得參加專利權人提起的侵權訴訟，以請求自身的損害賠償。在無反對的特約時，經通知專利權人後仍未於適當期間內提起訴訟，專屬被授權人則例外地得以自己名義提起訴訟，而專利權人亦得參加其訴訟的方式，一同進行侵權訴訟(CPI 第615-2條¹⁰⁸)。另外，於未經登記的外觀設計被授權人，亦有權參加權利人所提起的侵權訴訟，請求自身的損害賠償¹⁰⁹。

由於被授權人非專利權人，僅取得對授權其實施的專利權人提出要求的權利，原則上不得提出作為實施權延伸的訴訟。但依第615-2條第2項規定，除非授權契約另有約定，否則專屬被授權人在通知專利權人後，專利權人仍不提起侵權訴訟，於上開條件成就時，專屬被授權人始得自行為之，如於此情形時，則無任何事由得阻止專利權人隨後提起訴訟，或者參加被

¹⁰⁷ Colin Birss, Andrew Waugh, Tom Mitcheson, Douglas Campbell, Justin Turner, Tom Hinchliffe, *supra* note 31, at 528.

¹⁰⁸ CPI L.615-2 “(1)Infringement proceedings shall be instituted by the owner of the patent. (2)However, the beneficiary of an exclusive right of working may, except as otherwise stipulated in the licensing contract, institute infringement proceedings if, after notice, the owner of the patent does not institute such proceedings. (3)The patentee shall be entitled to take part in the infringement proceedings instituted by the licensee under the foregoing paragraph. (4)The holder of a license of right, a compulsory license or an ex officio license as referred to in Articles L613-10, L613-11, L613-15, L613-17 and L613-19, may institute infringement proceedings if, after a formal notice, the owner of the patent does not institute such proceedings. (5)Any licensee shall be entitled to take part in the infringement proceedings instituted by the patentee in order to obtain compensation for an injury he has personally sustained.”

¹⁰⁹ CPI L.513-3(3).

授權人提起的訴訟，如同條第3項所明確規定。然而依同條第2項的規定，專屬被授權人得提起訴訟的條件，其前提為專利權人自己未提起訴訟，但條文解釋上被授權人縱使為專屬授權，仍不能以此為主要方式與專利權人共為訴訟，因侵權訴訟主要係由專利權人所提起。再者，任何被授權人，即使是非專屬授權人，亦得參加專利權人提起的侵權訴訟。程序上被授權人得以自願的附帶途徑參加訴訟，以獲得對其自身損害賠償¹¹⁰。

第三款 德國—依專利法規而定

專利權人與專屬被授權人均得對違反第9條至第13條的侵權行為人請求排除其侵害，侵權行為人無論係故意或過失均應負損害賠償責任（專利法第139條¹¹¹）。而實用新型受侵害時，其救濟方式同前所述¹¹²。但外觀設計的專屬被授權人於附條件的情況，始得例外以自己名義提起訴訟。另外，在權利人所提起的訴訟中，所有的被授權人均得以原告為被參加入，以請求自身的損害賠償¹¹³。在德國的專利侵權訴訟，惟有專利權人、專屬被授權人、抵押權人及質押權人得以自己名義提起侵權訴訟的權限¹¹⁴。

在授予數個限制專屬授權的情況下，各個專屬被授權人排除侵害請求權的行使，則取決於侵權行為的妨害正好在其被授權的範圍內，但專利權人的請求權本身則不受此一限制。在未授予任何授權的情況，損害賠償請求權及不當得利請求權完全屬於專利權人，但只要存有一項專屬授權，侵

¹¹⁰ Jérôme Passa, *supra* note 37, at n°626.

¹¹¹ Germany Patent (Patentgesetz) art. 139. “(1) Any person who uses a patented invention contrary to sections 9 to 13 may, in the event of the risk of recurrent infringement, be sued by the aggrieved party for cessation and desistance. This right may also be asserted in the event of the risk of a first-time infringement.(2) Any person who performs the act intentionally or negligently shall be obliged to compensate the aggrieved party for the damage caused. When assessing the compensation, consideration may also be given to the profit which the infringer has obtained by infringing the right. The claim for compensation may also be calculated on the basis of the amount which the infringer would have been required to pay as equitable remuneration if he had obtained permission to use the invention. (3) If the subject-matter of the patent is a process for manufacturing a new product, the same product produced by someone else shall, until there is proof to the contrary, be deemed to have been produced using the patented process. In taking evidence to the contrary, consideration shall be given to the defendant’s legitimate interests in protecting his manufacturing and trade secrets.”

¹¹² Gebrauchsmustergesetz § 24.

¹¹³ Designgesetz § 31(3)(4).

¹¹⁴ Rudolf Kraßer著，單曉光、張韜略、于馨森等譯，同註9，頁1091。

權行為侵害了授權效力範圍時，專屬被授權人亦享有損害賠償請求權。此外，若無該損害發生的情況，專屬被授權人則應支付專利權人更高的授權金，此時專利權人得主張損害賠償，但是當授權金是以一筆總費用計算時，專利權人則不得主張損害賠償，專利權人僅能依其具體損失的利益來計算其損害賠償數額，惟有專屬被授權人得依合理授權費用、(相當比例的) 侵權行為人所得或不當得利的數額主張損害賠償¹¹⁵。

第四款 臺灣—原則上可各自單獨提起侵權訴訟

依臺灣專利法規定，發明專利、新型專利與設計專利的權利人與專屬被授權人，得請求除去或防止侵害行為，亦得對故意或過失的侵權行為人請求損害賠償，及有權請求銷毀侵害物或侵害行為所用的原料或器具¹¹⁶。

專屬授權隨著不同的權利內涵而有相異的侵權救濟規範，英國專屬被授權人的侵權救濟規範雖準用專利權人，在專屬被授權人為原告的訴訟中，強制限制專利權人應同為訴訟當事人；法國的立法例係要求須先通知專利權人後，如仍未提起訴訟救濟，專屬被授權人始得提起訴訟，而臺灣亦曾於1994年參照法國的立法例進行修法，採行法國模式賦予專屬被授權人救濟權利；而德國的訴訟制度，則基於授權為母子權的特性，專屬授權的授權人與被授權人得單獨對侵權行為人主張侵權訴訟。

反觀臺灣專屬授權有關侵權訴訟救濟的爭議，實務則持肯定態度，司法院已於98年度智慧財產法律座談會第15號研討結果，認為無約定的情況，專利權人與專屬被授權人各得向侵權行為人請求其所受的損害賠償。而後立法者更於2011年修法，明文肯認專屬授權下專利權人及被授權人均得單獨提起侵權訴訟，僅非專屬被授權人原則上不得為之。

相反的，對現行專利法的規定，學者多持反對見解，有主張為免同一被告因一侵權行為，而遭致多重訴訟甚至多重損害賠償責任，以修法明定專屬被授權人單獨起訴時，專利權人不得單獨起訴，僅得參與被授權人所

¹¹⁵ Rudolf Kraßer著，單曉光、張韜略、于馨淼等譯，同註9，頁1073-1074。

¹¹⁶ 臺灣專利法第96條。

提訴訟作為共同原告¹¹⁷。或認為僅專屬被授權人得對侵權行為人為民事救濟的請求，亦應有通知授權人的程序或專利法的明文規定¹¹⁸。抑或強調使專利權人享有民事救濟請求權，不僅與專屬授權規範整體法理構成有違，於實際運作上亦無重大實益¹¹⁹。

由於臺灣專屬授權的專利權人與被授權人均得自行提起訴訟，賦予完全獨立的訴訟實施權，在專利權人與被授權人均獨自起訴的情形，有無致生判決結果歧異的疑慮，基於臺灣專利訴訟制度的特殊性，諸多問題深具研析的價值，此部分本文將於第四章再予以深入探究。

第五節 專利條約、歐洲及臺灣專屬授權之比較

鑑於前述立法例所形成相異的專利制度，本文以下簡要整理專利條約、歐洲與臺灣專利授權相關的規範，彙整如表4所示。

	專利權效力	審查方式	授權類型及要式	專屬授權當事人之民事救濟
TRIPS	排他權	未規定	均未規定	未規定
EPC	發明專利：依成員國本國法	實質審查	均未規定	依成員國本國法
英國	發明專利：排他權	實質審查	(1) 專屬授權、非專屬授權 (2) 授權契約無須要式	專利權人與專屬被授權人均得獨立起訴，但須同為本案訴訟當事人

¹¹⁷ 宋皇志，同註48，頁408。

¹¹⁸ 李素華，智慧財產侵害之「損害發生」與損害賠償法制建構-從智慧財產法院九十七年度民專訴字第四七號民事判決談起，月旦法學雜誌第263期，頁177 (2017)。

¹¹⁹ 黃銘傑，同註50，頁113。

	外觀設計：實施權、排他權	形式審查	(1) 專屬授權、非專屬授權 (2) 授權契約須以書面	
法國	發明專利：實施權、排他權	實質審查	(1) 專屬授權、非專屬授權	(1) 專利權人：獨立起訴，被授權人得為訴訟參加
	實用證書：同上	形式審查	(2) 授權契約須以書面	(2) 專屬被授權人：(已登記) 附條件獨立起訴，專利權人得為訴訟參加
	外觀設計：排他權	同上	均未規定	
德國	發明專利：實施權、排他權	實質審查	(1) 專屬授權、非專屬授權	(1) 專利權人：獨立起訴
	實用專利：同上	形式審查	(2) 授權契約	(2) 專屬被授權人：獨立起訴
	外觀設計：同上	同上	無法定要式	(3) 例外：外觀設計專屬被授權人為附條件獨立起訴
臺灣	發明專利：實施權、排他權	實質審查	(1) 專屬授權、非專屬授權	(1) 專利權人：獨立起訴
	新型專利：同上	形式審查	(2) 授權契約	(2) 專屬被授權人：獨立起訴
	設計專利：同上	實質審查	無須要式	

表4：專利授權規範之比較(作者自行整理)

第六節 小結

本文就專利權效力、專利權人特約保留實施權及獨家授權的定性、授權類型與要式及專屬授權當事人之民事救濟等部分，將本章作出綜合歸納整理如下：

一、專利權效力

就保護效力而言，EPC 係依成員國本國法定之；而 TRIPS 協定的立法例與英國專利權同採排他權保護，英國專利法雖無明文定義，但從侵權的定義中，可得知具有排他權的保護，於1949年註冊外觀設計法中，更揭示專有權的效力；法國 CPI 中發明專利與實用證書明文係具有實施權與排他權的效力，而外觀設計僅為排他權的效力；德國的三部專利法規中，均明文揭示專利權人得享有實施權及排他權，並輔以未於相當期限內實施該專利權得為強制授權的要件；臺灣專利法雖僅明定具排他權，但亦未排除實施權的保護，因此，臺灣專利權係兼具積極實施權與消極排他權的效力，以符合專利法促進產業發展的宗旨。

二、專利權人特約保留實施權及獨家授權的定性

有關約定專屬授權當事人均得實施該專利，且專利權人不得再授權第三人的情況，英國立法例中授權類型係區分為專屬授權與非專屬授權，且其專利法規中明文規定專屬授權僅專屬被授權人始得為之，但英國 IPO 受理登記的授權類型則可分為專屬授權、獨家授權及非專屬授權，由當事人依授權契約選擇登記類型，實務上獨家授權為較少使用的授權類型，其通常被理解的意思為專屬授權，而授權人仍得保有其實施權本身。法國 INPI 僅受理登記為專屬授權及非專屬授權。然而，在法國授予專屬授權並不妨礙專屬授權人為個人利益而利用專利，除非該授權對專屬授權人的行為有特別限制。德國獨家授權原則上為專屬授權，但專利權人仍保留使用專利的權利。基此，本文認為臺灣獨家授權的性質得認為係屬專屬授權。

三、授權類型與要式

對此 TRIPS、EPC 與法國外觀設計並無相關規範；英國專利法、德國三部專利法規及臺灣專利法，其授權類型均分為專屬授權與非專屬授權且無須以法定要式進行授權；英國外觀設計法與法國 CPI 中發明專利與實用證書，均應以書面授予專屬授權或非專屬授權。

四、專屬授權當事人之民事救濟

首先，EPC 係以成員國立法例為依據；英國專利權人與專屬被授權人均得獨立起訴，但須同為本案訴訟當事人；法國原則上由專利權人獨立起訴，而被授權人係依訴訟參加的方式請求損害賠償，如專利權人經通知仍未起訴時，已登記的專屬被授權人得以自己的名義提起訴訟；德國專利權人與專屬被授權人均得獨立起訴，但德國外觀設計法有特別規定，即專屬被授權人須符合條件始得獨立起訴，此與法國立法例採相同方式；臺灣則係專利權人與專屬被授權人皆得以自己名義提起訴訟。

第三章 登記制度對專利授權之保護與箝制

十九世紀所形成的現代登記制度，解決了法律於證明無體財產身份方面所面臨的一系列問題，具體而言，其在解決如何確定創作者，與更棘手的如何確認財產界限等持續存在的問題上，登記制度均具有其主要的作¹²⁰。基於登記的公示效力，當權利產生變動時可提供第三人具公信力的保障，特別是在具有獨占性的專屬授權，又專利權的無體性，一般情況第三人幾乎無從得知已專屬授權的狀態，而專利登記制度的公示效力就是為了保障第三人的利益，因此專利授權一經登記即可對第三人主張其權利，以履行公示原則所生的保護效力，無論是讓與專利權或者專屬授權予第三人，登記制度所生的影響力不容小覷。

因授權登記將牽動專屬被授權人主張其專利權，對於專屬授權具相當程度的影響力，然而臺灣現況專利登記規範過於簡要，有關對抗第三人的定義仍有待釐清，且在授權實務的運用上，申請授權登記成效有限，恐未如預期發揮其實質效益，加上授權登記優先力在同一權利所產生的登記衝突，甚至出現登記錯誤造成權利歸屬疑義，種種問題讓專利授權登記如同雙面刃，致使授權登記的存在價值倍受挑戰，衍生專利授權登記的存廢爭議。本文從歐洲三國及臺灣的立法例，逐一揭開各國登記制度對專屬授權的保護及反制，接續以法院判決為例，藉由實務個案的研析，以利具體化瞭解登記的意義，最後分析各國間登記規範異同之處，藉以探求如何調和登記制度與授權間的矛盾，以期消弭衝突於無形。

第一節 登記制度之作用

有鑑於專屬授權的情況下，登記與否與專利權的行使具有一定程序的影響，本文就歐洲及臺灣登記制度之立法例，綜合整理如表5所示。

¹²⁰ Brad Sherman, Lionel Bently, *The making of modern intellectual property law: the British experience, 1760-1911*, Cambridge University Press, 185 (1999).

立法例綜覽		
區域/ 國家	法規	內容
歐洲 地區	EPC 第127 條	由 EPO 管理歐洲專利登記簿，登載施行細則規定予以登記之事項。
英國	1977 年專 利法第 33 條	(1) 主張已依本條中所定交易、文書或事件而取得在專利或專利申請權之人，得對抗因先前之交易、文書或事件而取得相同權利之其他人，若在後之交易、文書或事件發生時： (a) 先前之交易、文書或事件未經登記；或 (b) 申請尚未被公告之情形下，未曾向局長通知先前之交易、文書或事件；及 (c) 在任何情況下，在後之交易、文書或事件作出主張之人不知有先前之交易、文書或事件。
	1977 年專 利法第 68 條	如按第 33 條關於交易，文書或事件而取得專利權之權利人、專利共有人或專屬被授權人，於其交易、文書或事件登記前，其專利權如受有侵害，在侵權訴訟之程序中，法院或局長不得核定其訴訟費用或支出，除非： (a) 該交易，文書或事件發生後六個月內登記；或者 (b) 法院或局長認為在該期限屆滿前完成登記交易、文書或事件為不可行，並且其後在切實可行範圍內儘快辦理登記。
	1949 年註 冊外觀設 計法第 19 條	(1) 任何人因讓與、移轉或依法而享有或共有外觀設計權利，或成為抵押權人、被授權人，或其他與外觀設計有利害關係人，均應依法定方式向登記機關申請，於登記簿中依其權益登載為權利人、共同權利人，或視情況為之。 (5) 享有該外觀設計之相關權利人，應將其權益記載至登記簿中，未依規定於外觀設計登記簿中進行登記之文件，除法院另有指示之外，不得作為法院認定享有外觀設計權利、共有權或其他權益之證據。

法國	CPI 第 613-9條	發明專利： (1)所有讓與或變更專利申請或專利相關權利之行為，非經於 INPI 所設立的國家專利登記簿上辦理登記，不得對抗第三人。 (2)但前述行為在登記前，可得對抗在取得該權利之前其已知悉前述行為，並在前述行為之後取得權利之第三人。 (3)授權契約未經登記於國家專利登記簿之被授權人，亦得參加專利權人所提起之專利侵權訴訟，以獲得自身所受之損害賠償。
	CPI 第 611-2條	(2)實用證書：準用上述規定。
	CPI 第 513-3條	外觀設計： (1)任何申請修改或轉讓外觀設計權者，非經於外觀設計國家登記簿上登記，不得對抗第三人。 (2)第三人於前述行為進行後登記前獲得相關權利，並於獲取權利時知悉該行為者，該行為得對抗該第三人。 (3)未登記於外觀設計國家登記簿授權契約之被授權人，亦得參加外觀設計權利人所提起之專利侵權訴訟，以獲得自身所受之損害賠償。
德國	專利法第 23條	(2)專利登記簿上已登載為專屬授權，或已向 DPMA 申請登記專屬授權，不得為特許授權之聲明。
	專利法第 30條	(4)DPMA 應依專利權人或被授權人的申請，在其證明對方已同意之情況下，DPMA 應將專屬授權登記於專利登記簿內。惟在開放授權之期間(第23條第1項)，不受理專屬授權登記之申請。而專利權人或被授權人亦得申請撤銷專屬授權登記，專利權人申請撤銷登記時，應附具在登記時指稱為被授權人或其權利繼承人同意之證明。

	實用新型 法	無相關規定
	外觀設計 法	無相關規定
臺灣	專利法第 62條	發明專利、新型專利及設計專利： (1)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。
	專利法第 63條	發明專利、新型專利及設計專利： (3)再授權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。

表5：立法例—登記制度(作者自行整理)

第一項 歐洲專利公約

第一款 登記對抗主義

關於歐洲專利的登記，EPO 負責管理歐洲專利登記簿，並且登載 EPC 施行細則所規定應予以登記的事項(EPC 第127條¹²¹)。歐洲專利申請公告前，不得在該簿內作任何登記，歐洲專利由 EPO 法律部受理登記及撤銷的申請。在歐洲專利授予前，歐洲專利申請的讓與、專屬授權及其他權利均於歐洲專利登記簿集中登記¹²²。

另外，有關歐洲專利申請的授權登記，以 EPO 法律上訴委員會的 Cohen 案¹²³為例，Cohen 於歐洲專利的異議期滿後，再向 EPO 申請登記歐洲專利申請的專屬授權於歐洲專利登記簿中，但法律部認為授權登記僅得於「歐洲專利申請」時為之，故駁回其申請。嗣後 Cohen 提起上訴，然而法律上

¹²¹ EPC art. 127. “The European Patent Office shall keep a European Patent Register, in which the particulars specified in the Implementing Regulations shall be recorded. No entry shall be made in the European Patent Register before the publication of the European patent application. The European Patent Register shall be open to public inspection.”

¹²² EPC Implementing Regulations R. 22, 23, 24.

¹²³ EPO Legal Board of Appeal Decision J 17/91 (Registering of licence), (17 September 1992).

訴委員會認為依 EPC 第73條僅「歐洲專利申請」得申請授權登記。但 Cohen 提出登記申請時，該專利已公告於歐洲專利公報且異議期間亦已屆期，縱使假設 EPC 施行細則第61條得類推適用於專屬授權的登記或移轉，但委員會認為提出該請求前，EPO 所有程序均已終止，管轄權已從 EPO 移轉至請求指定成員國的國家主管機關，而作出駁回上訴的決定。可見歐洲專利的登記並非生效要件，且授權登記僅以歐洲專利申請為受理對象。

第二款 登記效力依授予歐洲專利成員國法律定之

由於 EPC 並未明文規範登記的效力，所以歐洲專利授權登記效力係依授予該專利的成員國法律而定，以專屬授權登記而言，在英國則適用英國專利法第33條及第68條專屬授權相關的登記規定¹²⁴；在法國適用 CPI 中登記的相關規定，此外，若歐洲專利申請權、歐洲專利的讓與或變更已登記於歐洲專利登記簿中，亦具有對抗第三人的效力¹²⁵；在德國則是依其專利法有關專屬授權登記的規定¹²⁶。

第二項 歐洲及臺灣

第一款 英國

第一目 登記對抗主義

就英國法的登記制度而言，提出以下三點說明：一、英國約有十幾種登記制度，各種登記均有其特定類型的財產或交易，包括土地、專利及植物品種、船舶、航空器抵押等。二、沒有通盤適用的登記法規，各種登記制度均有其程序及優先權規定。三、不同於前述公開登記制度係適用於有形資產及智慧財產權的登記，第三類型的財產是指無形資產，例如應收帳款、基金的終身權益及剩餘權益等，此類財產權益的讓與僅得在私下進行，也就是將應收帳款讓與的消息通知公司債務人，或是將信託財產設定抵押的消息通知受託人¹²⁷。

¹²⁴ UK Patent 1997 art. 77(1).

¹²⁵ CPI L.614-11.

¹²⁶ Patentgesetz § 15(2), 30(4).

¹²⁷ F H Lawson, Bernard Rudden, *supra* note 23, at 134.(曹培譯，同註23，頁147)

而英國專利法的授權登記，首先與專利權或申請權授權有關的交易、文書及事件，適用專利法第33條相關規定¹²⁸。其次，當先前的交易、文書或事件未經登記，而在後的交易、文書或事件作出主張之人不知有先前的交易、文書或事件；或是在申請尚未被公告的情形下，未曾向局長通知先前的交易、文書或事件，而在後的交易、文書或事件作出主張之人不知有先前的交易、文書或事件。在前述二種專利權先後產生衝突時，在後取得權利的權利人，得例外對抗先前的交易、文書或事件而取得相同權利之其他人(專利法第33條第1項¹²⁹)。而外觀設計的被授權人應依規定形式申請於登記簿中登載為被授權人¹³⁰。可見，英國的專屬授權登記係為對抗要件，以登記所生的公示力與優先力確保專屬被授權人的權益及優先權。

第二目 登記對抗第三人及向侵權行為人請求訴訟費用

未登記的專利權並不妨礙專利權人或專屬被授權人提起訴訟或尋求暫時性救濟，但其追討侵權訴訟費用的能力將會受到影響¹³¹。原則上，專利權人或專屬被授權人於其交易、文書或事件登記前，如其專利權受到侵害，於侵權訴訟程序中，法院或局長不得核定其訴訟費用或支出，但如該交易、文書或事件發生後六個月內辦理登記；或者法院或局長認為在該期限屆滿前完成登記交易、文書或事件為不可行，並且其後在切實可行範圍內儘快申請登記，則可例外請求賠償訴訟費用或支出(專利法第68條¹³²)。

¹²⁸ UK Patent 1997 art. 33(3).

¹²⁹ UK Patent 1997 art. 33(1). “Any person who claims to have acquired the property in a patent or application for a patent by virtue of any transaction, instrument or event to which this section applies shall be entitled as against any other person who claims to have acquired that property by virtue of an earlier transaction, instrument or event to which this section applies if, at the time of the later transaction, instrument or event - (a) the earlier transaction, instrument or event was not registered, or (b) in the case of any application which has not been published, notice of the earlier transaction, instrument or event had not been given to the comptroller, and (c) in any case, the person claiming under the later transaction, instrument or event, did not know of the earlier transaction, instrument or event.”

¹³⁰ UK Registered Designs Act 1949 art. 19(1).

¹³¹ Colin Birss, Andrew Waugh, Tom Mitcheson, Douglas Campbell, Justin Turner, Tom Hinchliffe, *supra* note 31, at 533.

¹³² UK Patent 1997 art. 68. “Where by virtue of a transaction, instrument or event to which section 33 above applies a person becomes the proprietor or one of the proprietors or an exclusive licensee of a patent and the patent is subsequently infringed, before the transaction, instrument or event is registered, in proceedings for such an infringement, the court or comptroller shall not award him costs or expenses

此外，享有該外觀設計的利害關係人，應將其權益記載至登記簿中，未依規定於外觀設計登記簿中進行登記的文件，除法院另有指示之外，不得作為法院認定享有外觀設計權利或其他權益的證據¹³³。簡言之，專利的授權登記僅有宣示效力，某些權利惟有憑藉登記始能獲得。也就是登記效力對於專屬授權的影響，主要是體現於特定情況中，未登記的專利權將受有限制，即發明專利的專屬被授權人對於訴訟費用或支出均不得對侵權行為人請求。且在外觀設計專利的訴訟上，未登記的文件不得作為法院認定享有該權利的證據。

第二款 法國

第一目 登記對抗主義

登記制度源自於法國法，若研探登記制度的內涵，不得不提及這部經典之作—法國民法典，其與登記制度的創設息息相關，法國的民法典具有二大特色，首先，即在取得財產所有權的條件上表現出「自由原則」，其包括契約自由原則及諾成主義原則；其二，在取得所有權的機制上僅依契約的效力，所有權即發生移轉。所謂所有權移轉「即時性原則」，法國立法者強調這種思想：無須實際上交付，契約即讓買受人成為(其買受財產的)所有權人，所以法國民法典的制定者認為「契約即等於交付」。然而，為了保護第三人的利益，法國法因而創設出有關移轉物權與設置物權文書的公告(登記)制度，以緩和處理原本的制度¹³⁴。

顯見法國創設登記制度之目的，主要是物權移轉具有契約成立等同交付的特性，為了保護交易當事人以外的第三人利益，以履行公示原則而產生對抗的效力。這樣的登記思維亦體現於專利法的登記制度，就專屬授權的登記而言，授權契約一旦以書面方式成立後，即生授權的效力，登記是

unless - (a) the transaction, instrument or event is registered within the period of six months beginning with its date; or (b) the court or the comptroller is satisfied that it was not practicable to register the transaction, instrument or event before the end of that period and that it was registered as soon as practicable thereafter.”

¹³³ UK Registered Designs Act 1949 art. 19(5).

¹³⁴ FrançoisTerré、Philippe Simler著，羅結珍譯，同註32，頁475-483。

讓被授權人取得對抗第三人的效力，並非授權生效要件。

第二目 登記對抗第三人

發明專利、實用證書¹³⁵與外觀設計¹³⁶的權利人授權予他人時，應向 INPI 申請將其授權登載於登記簿中，取得對抗第三人的效力。但向 INPI 登記授權前，仍可對抗第三人在授權後取得的權利且其在取得權利當時已知悉。此外，被授權人為未於專利登記簿辦理登記的當事人，仍得參加專利權人所提起的專利侵權訴訟，以獲得自身所受的損害賠償(CPI 第613-9條¹³⁷)。

在法國以書面形式作成的專利授權契約，在雙方均合意的情況下，該契約於當事人間即生效力。然而，被授權人自授權契約中所獲得的權利，即使第三人已知有此授權契約的存在，惟有經登記的方式始得對抗第三人。在 CPI 第613-9條第1項中已揭示讓與、變更專利申請或專利相關權利的行為，應在 INPI 設立的國家專利登記簿上登記後，始得對抗第三人。其次，自2008年 CPI 增訂第613-9條第3項以來，未登記的被授權人亦得參加專利權人所提起的侵權訴訟，以便獲得自身的損害賠償¹³⁸。

由此可見，法國專利的授權登記具有公示效力與優先效力，主要以登記取得對抗第三人的效力，惟仍允許未登記的被授權人依特定方式請求損害賠償，法國有關授權登記制度的立法例係較具備整體完善性。

¹³⁵ CPI L.611-2(2).

¹³⁶ *Id.*, L.513-3.

¹³⁷ CPI L.613-9 “(1)To have effect against others, all acts assigning or modifying rights deriving from a patent application or a patent must be entered in a register, known as the National Patent Register, kept by the National Institute of Industrial Property. (2)However, an act may have effect, prior to entry, against parties who have acquired rights after the date of such act, but who had knowledge of the act when acquiring the rights.” 附記：本條第3項法國官方並無英文版內容供參，法文原文為「(3) Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.」。

¹³⁸ Jérôme Passa, *supra* note 37, at n° 577-578.

第三款 德國

第一目 當然對抗主義

在德國請求登記專屬授權的目的係為保護專屬被授權人不受專利法第23條開放授權聲明的拘束，因開放授權聲明將會影響授予專屬被授權人的獨占性。如已向 DPMA 申請登記專屬授權，則不允許作出開放授權的聲明(專利法第23條第2項¹³⁹)。由於實用新型不適用開放授權聲明的規定，故 DPMA 不受理其專屬授權的登記¹⁴⁰，基於相同的理由，外觀設計的專屬授權亦不得申請登記，雖實用新型及外觀設計同為德國專利制度的一部分，但卻未有登記專屬授權的相關規範。

除此之外，由於德國的專屬授權可分別為母權及子權的特點，權利人只能在其所保留的權限內處分權利，而在讓與專利的情況下，授予的專屬授權仍然保留不變，所以受讓人必須忍受已授予的專屬授權，即使其事先並不知情，也必須忍受。又專屬授權是否依專利法第30條第4項在專利登記簿上進行登記，對此並沒有影響，相同地，歐洲專利申請的授權是否登記於歐洲專利登記簿中，在申請對德國有效的範圍內，也是不會產生影響。簡單來說，德國專屬授權的登記係涉及是否開放授權其他人實施專利。其次，專屬授權亦包括對於保護權的處分，因此授予專屬授權時對於第三人即有效力¹⁴¹。

據前所述有關專利權讓與，即使專利權的受讓人對於已授予的專屬授權係善意不知情，專屬被授權人仍不受專利權移轉的影響，也就是德國的專屬授權登記不同於英國及法國，無須經由登記即得對抗第三人，其登記制度實際上無關專屬授權的生效要件或對抗要件。

第二目 登記不受開放授權聲明之拘束

基於前述理由，當專利權人或專屬被授權人請求專屬授權登記時，

¹³⁹ 專利登記簿上記載已為專屬授權，或已向DPMA申請登記專屬授權，不得為特許授權的聲明。

¹⁴⁰ Rudolf Kraßer著，單曉光、張韜略、于馨淼等譯，同註9，頁580-581。

¹⁴¹ Rudolf Kraßer著，單曉光、張韜略、于馨淼等譯，同註9，頁1155。

DPMA 則將授予專屬授權登載於登記簿中，在請求中應當載明專屬被授權人，但此並不會被登載於登記簿中。專利權人或被授權人在其證明對方已同意的情況下，DPMA 應依其申請將專屬授權登記於專利登記簿內。但於惟在開放授權的期間(第23條第1項¹⁴²)，並不受理專屬授權登記的申請。而專利權人或被授權人亦得申請撤銷專屬授權登記，當專利權人申請撤銷登記時，應附具在登記時指稱為被授權人或其權利繼受人同意的證明(專利法第30條第4項¹⁴³)。顯見德國專屬授權登記的效力係為免於開放授權的限制，且僅限發明專利始得申請登記。

第四款 臺灣

第一目 登記對抗主義

發明專利、新型專利與設計專利的權利人，將其權利讓與、信託、授權他人實施、設定質權與再授權，非經向智慧財產局登記，不得對抗第三人¹⁴⁴。如第二章中所提及的專利法於1994年修正案中，即指出登記的作用為對抗要件，因此，在授權登記亦採取對抗要件。

誠然，法律行為的變動，係立法政策的重大課題，而其基本規範模式可分為意思主義及形式主義二種。意思主義，指僅憑當事人的意思即生物權變動的效力。而所謂形式主義，指物權的變動尚須作成一個物權行為，並踐行法定方式¹⁴⁵。而法律行為的公示方法不外五種：一、意思成立主義。二、書面成立主義。三、登記成立主義。四、意思成立—登記對抗主義。五、書面成立—登記對抗主義。所以採取登記對抗主義的理由，一方面在

¹⁴² 專利申請人或專利登記簿上記載的專利權人以書面聲明的方式告知DPMA，其願意授權任何人以支付合理的補償費實施其專利時，在DPMA收到該聲明後，尚未繳納的年費減少一半。就主專利作出的該聲明將適用於其所有的增補專利。該聲明應登記於專利登記簿並以專利公報公告。

¹⁴³ Germany Patent (Patentgesetz) art. 30(4). “The German Patent and Trade Mark Office shall, at the request of the proprietor of the patent or licensee, enter in the Register the grant of an exclusive licence if proof of the consent of the other party is furnished to the German Patent and Trade Mark Office. The request pursuant to the first sentence shall be inadmissible in a case where the willingness to grant a licence has been declared (section 23 (1)). The entry shall be cancelled at the request of the proprietor of the patent or licensee. A request for cancellation made by the proprietor of the patent shall require proof of the consent of the licensee designated upon entry or of his successor in title.”

¹⁴⁴ 臺灣專利法第62條第1項、第63條第3項。

¹⁴⁵ 王澤鑑，民法物權，自版，頁68-69，2014年3月，增訂2版。

於維持交易便捷；一方面亦使當事人斟酌情事，決定是否申請登記，以保障自己權益¹⁴⁶。

由於臺灣民法通說與德國均係採形式主義，而非英國或法國的意思主義，即契約一旦成立所有權即生移轉之效，一般而言，登記在臺灣為物權移轉變動的生效要件，例如土地移轉須經登記始生效力。但臺灣的專利登記制度則改採英法的登記對抗效力，有別於傳統民法的登記生效要件，亦不同於德國的專屬授權當然對抗方式，因此臺灣專利法登記制度的內涵可謂別具特色，惟於適用上也埋下矛盾因素，進而衍生授權登記上的爭議，招致不少批評及登記制度存廢的質疑。

第二目 登記對抗第三人

依司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第9號研討結果，指出專利權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，乃依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義，而所謂對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡的現象，以「登記」為判斷權利歸屬的標準。則以專利權而言，就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗的問題，故專利法第 59 條(現行第62條)規定旨在保護交易行為的第三人，而非侵權行為人。可見臺灣的登記制度具有二大對抗效力，第一為公示效力，目的係為保護交易行為的第三人，第二為優先效力，於發生衝突時作為判斷權利歸屬的依據。

第二節 專屬授權登記在侵權訴訟中所生之影響

第一項 英國

第一款 登記目的—Mölnlycke AB v. Procter & Gamble Ltd. 案¹⁴⁷

¹⁴⁶ 王澤鑑，民法學說與判例研究，自版，頁311-312，2002年3月。

¹⁴⁷ Court of Appeal, Mölnlycke AB and Another v. Procter&GambleLimitedandOthers(No. 5), [1994] R.P.C. 49. (26 December 1993).

一、本案事實

Mölnlycke 公司為系爭紙尿布專利（英國專利第2,129,689號）的專利權人，1988年11月10日第一原告 Mölnlycke 公司將系爭專利專屬授權授予第二原告 Peaudouce UK 公司，並依1977年專利法第32條向 IPO 申請登記，但直到1990年5月14日才被受理登記，因為 IPO 當時正在進行系爭專利的撤銷程序，在審核撤銷程序的同時將暫停受理授權與讓與的登記。而 Procter & Gamble 公司於1987年3月24日向 IPO 申請撤銷系爭專利，質疑其有效性。系爭專利的審核結果，最終 IPO 認定系爭專利有效，於1990年3月1日根據同法第65條第1項核發系爭專利有效性曾受抗辯的證明書，並駁回 Procter & Gamble 公司的申請。

Mölnlycke 公司及 Peaudouce UK 公司於1989年2月24日（當時撤銷審核程序尚未終結）主張美國、英國及德國的 Procter & Gamble 公司（統稱 Procter & Gamble 公司）侵犯系爭專利而提起侵權訴訟，而被告 Procter & Gamble 公司則是提出系爭專利有效性的一系列抗辯，認為未侵害系爭專利以及原告不得請求賠償，且被告亦抗辯即使應負侵權賠償責任，依同法第68條的規定第二原告為專屬被授權人，其不得對登記前的侵權行為請求損害賠償或支出的權利，案經原審判決後，被告不服提起上訴，但最終上訴法院判決 Procter & Gamble 公司敗訴。

二、上訴法院見解

法院認為 1977年專利法第68條的登記要求，其目的是為了向公眾提供申請的專利及相關交易的詳情。本案承審法官更進一步指出同法第68條並非懲罰申請人延誤登記，而是為了保護侵權行為人因無法從登記簿得知權利人而免負訴訟費用或開支的賠償責任。在此情況下同條第 b 項所謂「切實可行」是指申請人所採取一切妥適的必要措施，即以適合的人選依規定的方式進行登記申請，在此情況下始能確保登記的可行性。

本案中被上訴人(即原審的原告)委由專人於授權成立隔日即函送 IPO，將專屬授權的文件原本和經核證的副本以規定的格式(第21/77號)進行登記，惟當時因 IPO 在專利撤銷程序確定前，不受理登記授權或讓與，致被上訴人於1990年5月14日始完成專屬授權登記。因此，法院肯認被上訴人已符合合同法第68條 b 項「切實可行」的要件，申請人僅須證明在六個月內登記交易或文書並非「合理可行」即可，故法院駁回上訴。

三、簡析

就專利法第32條而言，其主要為涉及登記簿中的錯誤登記、更正、公眾查閱或與登記簿相關行為的規定。由本案可以得知，上訴法院認為依第32條所進行的授權登記申請，並不同於完成登記，縱使公眾於查閱登記簿得知專利交易申請的相關資訊，專屬被授權人仍不生對抗第三人的效力。

然而，依本案的具體情況進行判斷，專屬被授權人雖不得依第32條對抗侵權行為人，但其已採取儘可能的手段進行登記申請，因此符合第68條第 b 項「切實可行」的例外規定。也就是說專屬被授權人在未登記的情況下，未必就不得請求訴訟費用或開支，只要符合第68條但書且能證明於六個月內完成登記並非合理可行，即使未登記其專屬授權仍得請求訴訟費用或開支，此為英國特有的例外彈性規定，法國、德國及臺灣均無類似規定。

第二款 未登記例外情況得對抗侵權行為人—Schütz v. Werit 案¹⁴⁸

一、本案事實

Protechna 是系爭歐洲專利(英國)的專利權人，該專利稱為中型散裝容器(IBC)，主要用於儲存和運輸液體。而 Schütz 為系爭歐洲專利在英國的專屬被授權人，Schütz 最初於1994年3月24日取得授權(第一次授權)，

¹⁴⁸ Supreme Court, Schütz v. Werit, [2013] UKSC 16; [2013] R.P.C. 16. (13 March 2013).

但直到2008年7月17日(即該授權經過14年後)才進行登記。2008年8月7日 Schütz 對 Werit 公司提起侵權訴訟,理由是 Werit 從事 IBC 中消耗物品(塑料桶)的更換並獲有利益,因而侵犯了系爭專利。嗣後 Schütz 於2009年11月26日終止第一個專屬授權,並於當天另行成立新的專屬授權(第二次授權),但第二次授權登記的時間為2012年11月15日,也就是在上訴法院作出侵權判決2年後才完成登記。

Werit 在二審主張 Schütz 最初經登記的專屬授權已終止,第二次的專屬授權並未依專利法第33條規定,於交易,文書或事件的日期起六個月內進行登記,由於侵權行為是在授權登記前發生的,因此 Schütz 沒有資格請求任何費用。但上訴法院認為 Werit 於訴訟期間未主張亦無須對第68條提出抗辯,且第68條僅為限制被授權人在未登記的授權期間請求與侵權訴訟有關的費用,後續再行簽署授權契約時無須重新登記。因此上訴法院判決 Schütz 得請求自第68條修法(2006年4月29日)以後,依授權登記所生的效力,請求侵權損害賠償或費用,包括 Schütz 在一審的大部分費用及上訴法院的費用,最後本案上訴至最高法院。

二、最高法院見解

首先,就上訴法院所認為被授權人請求損害賠償或對專利侵權行為進行主張,若是涉及授權登記前所造成者,即不得請求之,但得對登記後所為的侵權行為提出求償。此部分的見解,最高法院則認為第68條登記是為了讓公眾從登記簿上知道誰是權利人,這點是毫無疑問的,因此本案中 Werit 有必要並且已依第68條提出抗辯。最高法院亦更正上訴法院的解釋,侵權訴訟的救濟若區分為登記前與登記後,即應以分配的方式分別予以認定。

就訴訟爭點而言,2009年11月26日至2012年11月15日期間所犯侵權行為的費用,上訴法院接受了 Schütz 的論點,即重點在於其已在2008年7月登記為專屬被授權人,並自該日起一直保持登記狀態,而以終止第一次授權換取第二次授權的事實並不須經重新登記。最高法院雖質疑此結論的

正確性，但保留此部分看法並未提出確切的見解，最終最高法院判決 Werit 更換零件的維修行為並非製造系爭專利，故不成立侵權。

三、簡析

從最高法院對第68條的闡述而言，登記是保護第三人知悉專利的權利人及相關交易資訊。儘管公眾有權透過查閱公開的登記簿，使其得知相關專利的權利人，但就登記簿所記載的資訊主要為授權日期及被授權人的姓名。由於授權契約的條款並非為查閱登記簿者可知悉的內容，因此上訴法院認同第二次授權不須重新登記的見解，對此最高法院則是抱持質疑的態度，但並未提出相關的立論，在尚未有定論的前提下，縱使由相同的當事人所重新簽署的授權契約，似應更新其授權登記，以確保登記的對抗效力。此外，最高法院認為當侵權行為涉及專屬授權申請登記前、後的期間時，則應予以進一步區別專屬被授權人所得請求訴訟費用及支出的範圍，確切釐清第68條訴訟費用及支出請求上的爭議。

第二項 法國

第一款 登記為專屬被授權人提起訴訟之要件—Rafaela X 案¹⁴⁹

一、本案事實

Rafaela X 為本案的專利權人，系爭專利為容器包裝專用的特殊自動封蓋系統，依據1990年10月22日的授權契約，Rafaela X 將法國專利(NO. 8609412)及歐洲專利申請以專屬授權的方式授予 Cardis 公司，而專利權人於1991年1月25日向 INPI 申請法國專利的專屬授權登記，但並未向 EPO 登記已將歐洲專利申請權專屬授權予 Cardis 公司，EPO 於1997年9月24日核准系爭歐洲專利(NO. 0251945)。

隨後專利權人向侵權行為人提起侵權訴訟，專屬被授權人亦參加訴訟

¹⁴⁹ Cour de cassation, Rafaela X, n°11-14.848. (3 April 2012).

請求損害賠償，其中包括本案的 Doucey équipement 公司及 Cartiernage de Colmar 公司(現稱為 Seviac-Cartonnage de Colmar, Seviac 公司)，向法院主張侵權行為人於1994年至1999年期間侵害其所享有的2項專利(法國專利與歐洲專利)，嗣後專屬被授權人因公司合併因素，改由 OR-N-VI 公司為系爭歐洲專利在法國的專屬被授權人，並於2000年10月17日登記於國家專利登記簿中，侵權訴訟歷時十多年最後上訴至法國最高法院。

二、最高法院見解

依1973年10月5日EPC第73條、EPC施行細則第23條與第24條以及CPI第613-9條、第614-11條、第615-2條相關規定，最高法院認為歐洲專利申請權或歐洲專利權的讓與或變更經登記於歐洲專利登記簿者，具有對抗第三人的效力(CPI第614-11條)，至授予歐洲專利之日為止，專屬被授權人僅有登記其授權契約於歐洲專利登記簿的情況下，始得提起侵權訴訟。然而本案系爭歐洲專利的專屬授權並未登記於歐洲專利登記簿中，且 OR-N-VI 公司縱使已登記其專屬授權於國家專利登記簿，但對於登記前的侵權行為，仍不具備為訴訟當事人的要件，故不得以自己名義提起訴訟請求損害賠償。

三、簡析

由本案所得出的結論，即歐洲專利一旦登記於歐洲專利登記簿，在法國則具有對抗第三人的效力，而登記亦為專屬被授權人提起訴訟的基本要件，而專屬授權惟有在授予歐洲專利前始得登記於歐洲專利登記簿，且僅涉及「歐洲專利申請」的授權，EPO 並不受理授予歐洲專利後的授權登記，因此有關歐洲專利的授權登記，則取決於是否依 CPI 第613-9 條的規定登記於國家專利登記簿中，此外，國家專利登記簿中的登記並不具有追溯侵權行為的效力，原則上專屬被授權人不得對抗未登記前已發生的侵權行為。

第二款 未登記之讓與對抗已登記之專屬授權—Monsieur L 案¹⁵⁰

一、本案事實

原告Monsieur L與被告KOLYS公司於1995年11月27日簽署授權契約，將專利1—PERIBLOCK(1978年4月13日取得專利NO. 7810880)及專利2—CONCERNA NT PERIBLOCK(1992年3月3日取得專利NO. 9202519，附屬於專利1的裝置)授權予KOLYS公司，這二項專利功效為確保門與開啟框架的防撬、密封、隔熱與隔音的裝置及周邊鎖定系統的三個機械控制裝置，雙方約定KOLYS公司至少每季支付15000法郎最低限度的授權金，其亦承諾盡最大努力製銷5000門(每套系統250法郎授權金)數量，以取得專利1專屬授權的資格，並特約於契約的前四年，若授權金總額少於保證最低數額的情況下，其授權將轉換為非專屬授權。

惟KOLYS公司自1997年5月起已停止支付每季15000法郎最低限度的授權金，至1998年3月3日KOLYS公司即因未繳納授權金而喪失專利2的權利，專利權人Monsieur L訴請法院請求KOLYS公司支付所積欠的授權金，而被告KOLYS公司抗辯Monsieur L成立授權契約前，已將系爭專利讓與第三人，且亦未將該讓與登記於國家專利登記簿，故不得對抗第三人，再者，Monsieur L非專利1的專利權人，從而雙方的授權契約無效，故不得請求支付授權金。

二、巴黎大審法院見解

首先，就KOLYS公司所指摘授權契約無效的原因為專利1已讓與第三人，且該讓與並未登記於國家專利登記簿，法院認為專利1的讓與，最後Monsieur L並未與第三人成立讓與的合意，即無作成書面的讓與契約，與CPI第612-8條所定讓與專利權應以書面證明的要件不符，所以Monsieur L確為專利權人。

¹⁵⁰ TGI Paris, Monsieur L, CH.03. SECT.02. (27 June 2003).

其次，依據 CPI 第613-9條登記之目的，係為使專利權的讓與對第三人具有約束力，其第2項規定：「但上述行為在登記前，仍得對抗第三人在上述行為後取得的權利且其在取得權利當時已知悉」，本案 KOLYS 公司與 Monsieur L 成立授權契約，其作為專利1的被授權人，對此情況必定知情。最後巴黎法院認為授權契約仍有效存在，KOLYS 公司應支付授權金予 Monsieur L，亦不得免除違反授權契約的賠償責任。

三、簡析

依 CPI 第613-9條第2項的文義解釋來看，在專屬授權的情況下，即使未登記亦得對抗在後取得該權利且當時已知情的第三人，換言之，若第二位被授權人於訂立授權契約時明知已有授權在先尚未登記的專屬被授權人，則未登記的專屬被授權人仍得對抗第二位被授權人，相反地，若是第二位被授權人當時並不知情，且已將其授權登記者，當然得對抗未登記的第一位被授權人。因此在法國專利雙重授權的情況下，登記的公示性效力係基於對善意第三人的保護，未登記的被授權人仍不得依 CPI 第613-9條第2項對抗已登記且善意的第二位被授權人。

而在本案中，巴黎法院對本條文作出更具體的詮釋，也就是說在未登記讓與專利權的情況下，對於知悉專利權讓與契約的被授權人亦有拘束力，因而被授權人不得以未登記拒絕支付授權金作為抗辯的理由。

第三項 德國¹⁵¹

未登記專屬被授權人仍得以自己名義提起侵權訴訟—Philipps v. Grüne Welle Vertriebs¹⁵²

一、本案事實

¹⁵¹ 由於德國採行當然對抗主義，專屬授權登記對專屬授權當事人權利的保護不生影響，就德國專屬授權登記的訴訟案例，本文另擇德國法院審理歐洲共同體設計法中註冊設計的專屬授權登記案件，以此作為本項德國實務案例的參考。

¹⁵² CJEU, Thomas Philipps GmbH & Co. KG v. Grüne Welle Vertriebs GmbH, C-419/15 (22 June 2016).

EMKER SA以洗衣球獲得德國授予註冊設計¹⁵³(NO. 0008770030-0001)，而Grüne Welle Vertriebs為系爭註冊設計在德國的專屬被授權人，但其未將專屬授權登記於歐盟智慧財產局(European Union Intellectual Property Office, EUIPO)的登記簿，上訴人Thomas Philipps GmbH & Co KG(下稱Thomas Philipps)則為約200家分店及線上購物網站的經營者，Grüne Welle Vertriebs以其所販售的洗衣球侵害系爭註冊設計為由，對Thomas Philipps發出警告函，隨後亦提起侵權訴訟，而原審法院審理後判決Thomas Philipps敗訴，案經Thomas Philipps上訴至Düsseldorf高等法院，主張未登記的專屬被授權人Grüne Welle Vertriebs無權以自己名義提起侵權訴訟。

二、提交問題

Düsseldorf高等法院審理後在本案事實上認為Grüne Welle Vertriebs提起訴訟雖已徵得專利權人同意，卻其並未登記專屬授權於登記簿中，致生歐洲共同體設計法第32條及第33條適用上的疑義，因此Düsseldorf高等法院裁定中止程序，將本案所涉及的二個問題提交歐盟法院(Court of Justice of the European Union, CJEU)，請求作出先決裁決(preliminary ruling)¹⁵⁴釋疑。

(一) 歐洲共同體設計法第33條第2項第一句是否排除未登記的被授權人提起侵權訴訟？

(二) 如果第一個問題答案是否定的：那麼歐洲共同體設計法的專屬被授權人係依第32條第3項經權利人同意後，以自己名義提起訴訟請求自身的損害賠償？還是依第32條第4項被授權人僅得參加權利人所提起的侵權訴

¹⁵³ 歐洲共同體設計法為歐盟建立適用於所有歐盟成員國的制度，最主要目的為提供設計的保護，並由歐盟智慧財產局受理非註冊設計與註冊設計的申請。在歐洲，歐洲共同體設計法與著作權法性質相似，並非專利保護規範射程範圍，因此本文未將其列入比較研究客體。就註冊設計授權登記效力，依歐洲共同體設計法第32條第5項規定，註冊設計的授予或讓與有關授權這類的權利時，應在當事人一方的申請下，在登記簿中登記並公告。而歐洲共同體設計法第33條規定，(1)本法有關授權登記對第三人所生之效力依各成員國之法律而定。(2)但註冊設計應於登記簿登記後，其授權始得於所有成員國具對抗第三人之效力。以上作為授權登記相關規範的參考。

¹⁵⁴ 先決裁決為歐盟法院審理程序，此程序使成員國法院能就歐洲法律的解釋或有效性請求歐盟法院釋疑，旨在確保各成員國的法院能統一解釋及適用歐洲法律。

訟？

三、歐盟法院見解

就第一個問題，CJEU 認為將第33條第2項獨自解讀的話，應解釋為如果授權未登記於登記簿，則被授權人不能依授權所授予的權利對抗第三人（包括侵權行為人）。然而在解釋歐盟法律時，不僅要考慮其文義，還要結合其前後文適用的具體情形以及該條文規範的目的。而第33條第3項為第2項例外規定，將其作為一個整體來看，適用的客體為已取得或將取得註冊設計權利的第三人。

此外，就條文而言，第33條第2項並未對第32條第3項作進一步的限制，也就是即使未登記專屬授權者仍得提起侵權訴訟，第33條第2項主要為保護與註冊設計有利害關係且將其作為財產的對象，例如讓與或授權的情況，可見第33條第2項的效力並不及於在註冊設計無財產上權益的侵權行為人。綜上所述，CJEU 對第一個問題的答覆是歐洲共同體設計法第33條第2項的第一句應解釋為，未經登記的被授權人有權提起侵權訴訟。

在第二個問題的答覆上，雖第32條第3項與第4項未規定被授權人得否以自己名義請求賠償，但其建立被授權人得對侵權行為人主張權利的法律救濟制度，CJEU 認為應結合這二個條文一起解讀，也就是專屬被授權人經授權人同意或專利權人未於相當期限內提起訴訟，專屬被授權人得以自己名義提起侵權訴訟。

那麼若將第32條第4項解釋為被授權人僅於參與權利人所提起的侵權訴訟，始得請求損害賠償，不但與前述部分缺乏連貫性，亦違背條文的立法目的，所以 CJEU 就第二個問題應解釋為，依第32條第3項專屬被授權人得以自己名義提起訴訟請求自身損害賠償。

四、簡析

本案為 CJEU 作出的先決裁決，而 CJEU 所進行的此類審理程序，目的係對於成員國法院所請求歐盟法律的解釋或有效性的問題進行釋疑，旨在確保各成員國的法院能統一解釋及適用歐盟法律。歐洲共同體設計法有關登記對抗第三人的效力，原則上係依各成員國的法律規定，但對於登記註冊設計則有例外規定，也就是註冊設計經登記後始得對抗第三人(歐洲共同體設計法第33條第2項)，雖然德國專利授權登記制度，主要為確保專屬被授權人不受開放授權聲明的拘束，縱使德國專利法無登記對抗第三人的明文，仍應適用上開規定。

惟德國 Düsseldorf 高等法院在未登記的註冊設計產生適用上的疑義，此為 CJEU 受理本案的背景緣由。對於未經登記的專屬被授權人得否對抗侵權行為人，CJEU 在 Hassan v. Breiding 案¹⁵⁵(商標授權)及本案的立場十分明確，均肯認未經登記的被授權人有權以自己名義提起侵權訴訟，確立「第三人」不及於與授權交易無利害關係的侵權行為人，CJEU 於先決裁決所闡明對抗第三人的見解，對歐盟成員國均具有指標性的意義，深具參考價值。

第四項 臺灣

第一款 授權登記對雙重授權之影響力¹⁵⁶

一、本案事實

乙為新型專利第193706號的專利權人，其專利為「架體之收合、連結構造改良」，專利權期間自91年8月11日至102年8月2日止，甲公司為系爭新型專利的專屬被授權人，授權期間同於系爭專利權期間。而丙公司經系爭專利的再發明(M263834)專利權人戊授權製販系爭產品。然甲公司實施系爭專利權製造產品上市後，發現市面上出現由丙公司製造銷售型號為860500、861000的四腳支架仿冒品，甲公司以丙公司製造並低價出售仿冒的系爭專利產品致甲受有重大損失為由，對丙公司提起侵權訴訟，案經三

¹⁵⁵ CJEU, Youssef Hassan v. Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, C-163/15 (4 February 2016).

¹⁵⁶ 智慧財產法院100年度民專上再字第1號民事判決。

審判決丙公司侵權敗訴定讞。

嗣後，丙公司認為依94年11月7日智慧局授權通知的函文所載，乙將系爭專利權「全部授權」甲公司在中華民國境內實施，准予登記並公告。系爭通知並未排除乙於相同授權範圍內得另行授權第三人實施，且亦未載明係「專屬」授權。但原審確未予調查，將系爭通知所載「全部授權」視為「全部專屬授權」，認定系爭專利的授權係專屬授權。此外，乙隨後又授權訴外人丁實施系爭專利，並於另案訴訟中提出系爭授權書，載明乙非專屬授權訴外人丁實施系爭專利，授權期間至專利權期間屆至為止，由此可知甲公司實際上為非專屬被授權人，無權提起本件訴訟。惟系爭授權書提出時間已於原確定判決宣判後，未及經原確定判決加以斟酌，丙公司遂以系爭授權書未及經原確定判決斟酌為由提起再審之訴。

二、法院見解

首先就專屬授權爭議部分，智慧財產法院(下稱智財法院)認為乙將系爭專利「全部」授權甲公司，並約定授權期間與專利權期間均相同，且依專利法第59條規定向智慧局申請授權登記等外觀可知，乙所謂「全部授權」之真意應係指「專屬授權」，依民法第98條規定及最高法院39年度台上字第1053號民事判例意旨，不應拘泥於所用的辭句係「全部授權」而非「全部專屬授權」，因此原審並非未予審查，即認定專利權人為專屬授權的真意。

此外，經比對系爭通知及系爭授權書可知，系爭授權書並無「全部授權」的約定，且乙未向智慧局申請登記授權予訴外人丁，更足證乙對甲公司「全部授權」的真意為「專屬授權」。其次，就乙另行授權丁而言，此為乙違反其與甲公司所為專屬授權的約定，該授權行為係乙的個人行為，並不影響甲公司為系爭專利專屬被授權人的地位。也就是說甲公司不因乙對其他第三人所為的專利授權行為，影響其為系爭專利的專屬被授權人地位，基於上述理由，最後法院駁回再審之訴。

三、簡析

本案焦點主要為授權登記及雙重授權的爭議。首先，對於智慧局區分授權類型的登記，經法院實務判決中函查所得的結果，可知有關專屬授權或非專屬授權登記的註記，係於102年1月1日修正施行的專利法後，此後智慧局始區分登記授權的類型¹⁵⁷，由於本案系爭專利申請授權登記時間為94年，當時登記尚未區別專屬授權與非專屬授權的註記，因而產生授權類型的爭議。其次，在授權契約性質具有爭議的情況下，專利權人又先後授權不同人，就被授權人權利地位是否會產生影響。

簡言之，在授權契約的認定上，基於私法自治原則，一旦發生不明確的爭議時，則以當事人的真意為依歸。按前述智財法院認定授權契約的當事人真意為專屬授權後，接續釐清雙重授權對被授權人間的影響，系爭專利的專屬授權既已有效成立並經登記的情況下，縱使專利權人又另行授權予第三人，該授權行為係專利權人違反專屬授權契約的個人行為，此舉並不影響原本的專屬授權契約，本案的被授權人自得基於專屬被授權人的地位行使其權利。

第二款 登記錯誤不生變動權利歸屬之效力¹⁵⁸

一、本案事實

乙為第083372號發明專利的專利權人，系爭專利技術內容為用於治療或預防男性勃起不能的藥學組成物。乙受讓系爭專利的過程中，由比利時商 A 讓與美國商 B，再讓與愛爾蘭商 C，第三次讓與乙，最後乙為系爭專利的專利權人，並將系爭專利專屬授權予甲。其間，比利時商 A 曾申請讓與愛爾蘭商 D，業經智慧局核准撤回該讓與及登記，然而，美國商 B 於辦理讓與登記時誤將愛爾蘭商 C 記載為依「荷蘭法」成立的「公司」即荷蘭商 E，但美國商 B 的真意為讓與愛爾蘭商 C。

¹⁵⁷ 智慧財產法院102年度民專訴字第42號民事判決。

¹⁵⁸ 智慧財產法院104年度民專上字第43號民事判決。

嗣後，乙將該發明專利專屬授權予甲，而甲主張丙所製造的系爭藥品落入系爭專利的權利範圍，經寄發警告函通知後，丙仍持續販售系爭藥品，因而對丙提起侵權訴訟。而丙抗辯系爭專利自獲准後，由比利時商 A 讓與至本案專利權人乙的過程中，系爭專利存有讓與登記不連續的錯誤，因此乙非自原系爭專利權人受讓系爭專利，故乙自始未取得系爭專利，所以甲並非系爭專利的合法專屬被授權人，其欠缺當事人適格，不得提起訴訟請求損害賠償。

二、法院見解

智財法院認為專利法條文第62條第1項所稱非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關專利權的讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用，而非不得對抗任何第三人。所謂登記對抗，指不同權利間於具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡的現象，就以登記為判斷權利歸屬的標準。

以專利權而言，就權利重複讓與、讓與及信託、信託及設質、讓與及授權、信託及授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗的情形，所以登記對抗制度旨在保護交易行為的第三人，而非侵權行為人。所以專利授權有無向專利專責機關登記或登記有無錯誤，均不影響民事法律關係的權利歸屬。

其次，本案中系爭專利係比利時商 A 於83年5月14日申請，經智慧局於85年12月11日核准公告，該決定未經具對世效的行政爭訟確定前，有其形式存續力，也就是至專利證書上登記的專利權期間即105年7月2日屆滿前，均為有效存在的專利，且專利權讓與登記是否正確並非系爭專利得撤銷事由，故無論讓與登記是否有誤，均不會影響在民事法律關係的歸屬。系爭專利讓與登記縱有錯誤，然而該錯誤並非不得於事後更正而發生補正的效力，所以法院認為丙所指稱系爭專利權讓與登記有不連續的錯誤，進而主張甲非合法的專屬被授權人，並不可採。

三、簡析

登記錯誤為本案的重要爭點之一，系爭專利權的讓與登記雖有錯誤，但智財法院明確指出「專利授權有無向專利專責機關登記或登記有無錯誤，均不影響民事法律關係的權利歸屬」，乃基於臺灣的登記制度為對抗要件而非生效要件，登記上縱有發生誤寫、誤繕或資訊不正確的錯誤情形，均得向智慧局申請更正登記，從而不影響權利人的實質權益。

除此之外，智財法院就對抗第三人的見解，與司法院98智慧財產法律座談會民事訴訟類第9號研討結果相同，均認為登記對抗主義係為解決專利權行使的衝突或抗衡，目的是為了保護交易行為的第三人，而不是侵權行為人。綜上所述，侵權行為人不得以登記為由據以對抗權利人，再者，即使是出現授權登記錯誤的情況，經更正登記後則發生補正的效力，專屬被授權人仍有權以自己名義提起侵權訴訟。

第三節 在登記狀態下專屬授權之衝突與調和

第一項 對抗在先未登記之專屬授權

當專利權人甲於專屬授權予乙後，乙尚未完成授權登記前，甲又另行專屬授權予丙，且丙已先完成登記，於此情形下登記與權利歸屬所生的衝突，藉由釐清未登記的第一被授權人乙與已登記的第二被授權人丙間的對抗，更能體現所謂登記對抗第三人的意義，各國調和登記衝突的作法比較如下：

一、英國—已登記的善意第二被授權人得對抗未登記的第一被授權人

當同時出現二位享有相同專利權的專屬被授權人時，主張已依第33條所定交易、文書或事件而取得在專利或專利申請權之人，得對抗因先前的交易、文書或事件而取得相同權利之其他人，若在後的交易、文書或事件發生時：(a) 先前的交易、文書或事件未經登記，及 (c) 在任何情況下，在後的交易、文書或事件作出主張之人不知有先前的交易、文書或事

件(英國專利法第33條第1項)。

英國專利法已明文規定當權利的移轉或變動發生衝突時，以登記作為對抗的要件，則登記成為決定當事人在相同權利優先性的依據，因此，在雙重授權的情況下，已登記的善意第二被授權人，依法得對抗未經登記的第一被授權人，也就是說丙若未知悉甲已先取得相同專利權的專屬授權，且亦已完成登記的要件，則丙取得優先效力，得對抗已先取得專屬授權的乙。

二、法國—已登記的善意第二被授權人得對抗未登記的第一被授權人

法國與英國同採登記對抗主義，未登記的專屬被授權人，仍得對抗在後取得該權利且其取得權利時已知情的第三人(CPI 第613-9條第2項)。原則上登記係專屬被授權人對抗第三人的要件，惟第三人於取得權利時知悉已有授予相同權利的專屬被授權人，此時，縱使第一被授權人尚未完成登記，仍得對抗惡意的第二被授權人。因此，丙必須為已登記的善意第三人始取得登記效力的保護，否則丙並未因完成登記而取得對抗的優先效力。

三、德國—權利自始歸屬第一被授權人

專屬授權在德國係當然對抗第三人，故無論登記與否專屬被授權人均不影響，一旦授予專屬授權後，專屬被授權人則依被授予的權利範圍行使其專利權，無須再經由登記制度，始取得對抗第三人的效力。那麼有關雙重權利間的衝突，不論係雙重授權、授權及讓與或其他權利間的矛盾，均與登記無關。換句話說，無論丙係為善意或惡意的第二被授權人，乙皆為專利權的專屬被授權人，丙無從取得相同範圍的專屬被授權人地位。

四、臺灣—已登記的第二被授權人得對抗未登記的第一被授權人

相較前述英國及法國登記的內容，臺灣對於登記僅作簡要的規定，即非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，關於對抗第三人的適用上，

仍有待法院見解及個案判決予以補充具體內涵。首先，在最高法院96年度台上第1658號判決中，「按專利法第59條(現行第62條)所稱之非經登記不得對抗第三人，係指於第三人侵害其專利權時，若未經登記，則專利受讓人不得對侵害者主張其權利；但在當事人間，由於登記並非契約之生效要件，因此，當事人間之專利權讓與仍發生其效力，對於當事人仍有拘束力，甚至對於權利之繼受者亦有其拘束力，亦即繼受人不得以未經登記為理由，對抗原受讓人，主張其未有效取得專利權之讓與」。

上揭判決見解認為非經登記不得對抗侵權行為人，而在雙重讓與的情況下，即由第一受讓人取得權利，縱使第二受讓人已完成讓與登記，仍無從取得該權利。由此看來，與德國所採取的當然對抗主義相同，無論登記與否第一權利人均不受影響。然而，上述最高法院的見解引起不少爭議，主張正反論點的學者對此各自以筆墨表述其立場。

各自表述的分歧意見逐漸引起實務對此議題的重視，嗣後為統一實務歧異的見解，司法院98年智慧財產法律座談會民事訴訟類第9號研討結果即係對此議題達成共識，且具有相當大的參考價值，其主要內容為「登記對抗主義，而所謂對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡的現象，以登記為判斷權利歸屬之標準。……專利法第59條(現行第62條)旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。」明示以登記作為解決權利衝突的依據，並排除侵權行為人適用。

此後法院判決¹⁵⁹肯認登記所得對抗的第三人，即係「保護交易行為之第三人」，顯然已排除侵權行為人，實務立場上改與英國及法國的登記對抗內涵相同。惟未進一步劃分係適用於善意或惡意第三人。對此學者認為非經登記不得對抗第三人，必須是善意的第三人始值得受到保護，若非善意，或甚至是為侵權行為的第三人，則無法受此保護¹⁶⁰。

¹⁵⁹ 例如：智慧財產法院102年度民專訴字第42號民事判決、102年度民專訴字第119號民事判決、104年度民專上字第15號民事判決、104年度民專上易字第11號民事判決、105年度民專上字第17號民事判決等。

¹⁶⁰ 謝銘洋，同註55，頁301。

據此本文亦贊同學者的看法，若第二權利人於取得權利當時為惡意的情況，其後並完成權利的登記，解釋上明知為他人權利仍意圖利用登記制度以獲取該權利，反而蓄意破壞權利交易秩序，曲解登記制度保護交易第三人的用意，對於其嗣後行使該專利權的行為，甚至可將其歸為侵權行為人，從而不受登記保護效力所及，如此一來，始能確保登記對抗第三人的價值，而非僅為流於形式的制度，依此所得的結論將與英國及法國相同，若丙為已登記且善意的第二被授權人，則乙不得以先取得專屬授權的事實為由對抗丙。惟臺灣現行專利法對於善意或惡意第三人的區分，仍有待實務見解的具體闡釋或予以明文化。

第二項 對抗在先經登記之非專屬授權

專屬被授權人在所被授予的範圍內，取得相當於專利權人的地位，排除他人而得獨占行使其權利，這是無庸置疑的。但當專利人甲先非專屬授權予乙，而乙亦完成非專屬授權的登記，嗣後甲復以專屬授權予丙，則此時丙是否依舊能取得完全獨占的地位行使其專利權，以下仍依前述各國專利法進行比較：

一、英國—已登記的第一非專屬被授權人得對抗第二專屬被授權人

於此情形丙縱使為善意不知情的第二被授權人，仍不符合專利法第33條第1項第a款或第b款的對抗要件，既然英國係採登記對抗主義，乙雖為非專屬授權人，但已依法完成登記，應當受有對抗效力的保護，若嗣後專利權人甲另行專屬授權予丙，乙所取得的非專屬授權均不受影響，就權利衝突的處置，英國以登記順序作為取得權利的優先效力，也就是說乙縱使僅係非專屬授權人，但在已完成登記的前提下，仍得對抗在後取得相同權利的專屬被授權人丙。

二、法國—已登記的第一非專屬被授權人得對抗第二專屬被授權人

如前所述，乙既已經完成登記，依法自得對抗第三人，即使丙亦為合法交易行為的第三人，但仍不得據此推翻乙已享有的非專屬授權，最後與

英國相同的結果，即丙不得以其專屬授權排除乙先取得非專屬授權的權利。

三、德國—第一非專屬授權人不受第二專屬被授權人的影響

德國通說認為非專屬授權的被授權人在不具物權的情況下，被授予的授權仍有處分效力，而聯邦最高法院在1982年對此亦作出否定物權的判決，因而導致權利的不確定性(即非專屬授權無法對抗專屬授權)，從而明文增訂有關權利的移轉或授權不影響先前已授予第三人的授權，自法律規定上承認非專屬授權亦享有「權利繼受保護」¹⁶¹。

也就是德國通說及法院認為僅具債權性質的非專屬授權，不得對抗成立在後的專屬授權，為杜絕實務上所產生的此類授權爭議，德國以增訂法律來解決授權衝突上的問題，據以保護成立在前的非專屬被授權人，即德國專利法第15條第3項：「專利的讓與及授權不得影響已授權在前的被授權人。」而實用新型法第22條第3項及外觀設計法第31條第5項均有相同的規定。即乙所取得的權利依法不受在後的專屬授權影響，故丙不得禁止乙行使其權利。

四、臺灣—已登記的第一非專屬被授權人得對抗第二專屬被授權人

此類型的權利衝突，在智慧局所編撰的專利法逐條釋義中，有關雙重授權的說明可供參考，即為專利權人在為專屬授權之前，如果在同一範圍內曾經非專屬授權給他人實施，並已登記產生對抗效力者，基於保障已登記的非專屬被授權人權益，在後的專屬被授權人自應承受權利上既存的負擔，不得因此影響登記在先的非專屬被授權人實施權益¹⁶²，如此一來，乙依法享有其非專屬授權的權利，不受專屬被授權人丙的影響。

¹⁶¹ Rudolf Kraßer著，單曉光、張韜略、于馨淼等譯，同註9，頁1156-1157。

¹⁶² 經濟部智慧財產局，同註99，頁209。

關於對抗在先已登記的非專屬授權部分，綜合比較前述各國獲得一致性的結論，也就是非專屬授權人乙得對抗專屬授權人丙，仍享有其非專屬授權範圍內的權利。

第三項 登記錯誤對專屬授權之影響

在專屬授權的情況下，若登記事實狀態不符，除將造成登記與權利間的對立外，此時，專屬被授權人行使權利是否將受有影響？權利人又該如何變更登記簿中的錯誤內容，當登記與事實出現歧異時，各國的調和作法分述於下：

一、英國

英國若有登記錯誤的情況，由於登記僅為宣示效力，並不會因此產生實質上權利的變動。首先，發明專利依英國專利法第32條第2項第d款規定，更正登記簿中的錯誤與申請有關該登記的文件中存在錯誤，得申請更正錯誤，其須以書面方式向IPO申請更正登記簿及登記相關文件的錯誤，同時附上足夠的資料，以查明錯誤之處及所申請的更正。若非顯然錯誤的情況下，則需要提供申請理由的書面解釋或申請證據以讓IPO局長確信存在錯誤。若局長確信如此，則可由局長自行與專利權人或專利申請權人的約定進行更正。如登記錯誤的係姓名、地址或送達地址此類的資訊，則任何人皆可申請更正¹⁶³。

其次，外觀設計則依外觀設計法第20條規定，係向註冊處申請更正登記簿錯誤的記載，而經更正登記簿的效力，即自始依變更後所記載的內容為主，原本已登記的事項一旦被更正刪除後，則視為自始不生效力。

二、法國

在法國登記為對抗要件的前提，專利權的生效與變動不因錯誤而發生

¹⁶³ GOV.UK, *supra* note 71, at 427, 432.

實質效力。然而，有關變更名稱、地址及更正登記重大錯誤等的行為，應由專利權人或專利申請權人申請更正登記，其必須是在國家專利登記簿內所載的權利人。但如果此類變更及更正涉及以前登記的行為，則可以由該行為的任何一方提出申請(CPI R. 613-57)。因此，若出現登記錯誤的情況，法國的更正登記必須為具利害關係的權利人始得向 INPI 申請，不同於英國依登記內容有所區別申請人，如係申請更正姓名或地址等出現印刷錯誤，IPO 受理任何人所提出此類的申請更正。

三、德國

就發明專利而言，在 DPMA 所設置的登記簿，由其依職權或申請記載申請專利名稱、專利權名稱、專利申請人、專利權人相關資料外，亦記載有關專利權生效、期限屆滿、終止、限制令、撤銷、宣告專利權無效，以及提起異議與無效的情況，變更登記簿內容則應向 DPMA 進行申請(專利法第30條)。由於德國所受理的專屬授權登記主要係與開放授權相關，縱使出現登記錯誤的情況，亦不影響專屬被授權人行使權利。此外，因德國的實用新型法與外觀設計法並無相關立法例，故登記簿的內容記載出現錯誤，並不生限制專屬授權的當然對抗效力。

四、臺灣

一旦發生與事實登記不符的歧異狀態，登記的對抗效力無從讓非權利人因而取得實質的專利權，且無論登記有無錯誤，登記制度的保護效力均不及於侵權行為人。實務上，若於授權登記發生人為誤繕、誤寫或登記名義人非權利人等錯誤的情形，原則係由專利權人或被授權人備具申請書，檢附申請授權變更登記向智慧局申請更正。

另外，所欲變更證明文件或申請授權塗銷登記者，由被授權人出具的塗銷登記同意書、法院判決書及判決確定證明書或依法與法院確定判決有同一效力的證明文件(專利法實施細則第65條)。顯見臺灣若發生登記與授權事實不符，形式上的登記錯誤並不發生實質的權利變動，且侵權行為人

亦無從據以主張受有登記制度的保護。

第四節 臺灣專利登記制度之爭議

第一項 現行登記制度存廢之爭

由於臺灣係採行登記對抗要件，故授權不以登記為必要，依近10年智慧局所受理登記的統計數字來看(參閱表6)，專利權的申請、發證比例於102年起產生申請數與發證數十分趨近的變化，惟於授權登記為僅於101年有明顯的增加外，平均每年授權登記數均低於200件，顯然專屬授權與非專屬授權的授權登記總數，其相較於每年核發的專利權數量，於數據比例上具有明顯的差距，從過於偏低的授權登記數，可推知臺灣申請授權登記的情形成效不彰，亦因如此，一旦發生權利上的爭議，登記制度所能發揮的保障即相當有限，甚至易產生雙重權利間的登記對抗衝突。

值得反思的是既然登記為專屬被授權人行使權利的保護利器，那麼專屬被授權人為何不進行授權登記？是臺灣的專屬授權並無登記的必要？抑或能自登記中獲得實質保障相當有限？上述種種疑問讓臺灣登記的實質效力啟人疑竇，首先，臺灣的司法實務見解認為未辦理登記的專屬授權人仍得以自己名義，對侵權行為人提起訴訟請求賠償，此已顯然限縮所謂登記對抗第三人的適用範圍，僅限於交易行為的第三人，專屬授權登記的效力已不涉及侵權行為人，故須經登記始得對抗侵權行為人的專屬保護已不復存在，登記所能發揮的功用自然大打折扣。

其次，如第二章所提及有關保留專屬授權人實施權的授權契約，也就是所謂獨家授權究應歸類於專屬授權或非專屬授權，在智慧局僅接受登記為非專屬授權的情況下，此悖離實務授權通念的登記方式，亦成為被授權人是否申請登記的考量因素，加上過於迂迴的行政登記程序對於授權契約當事人而言，登記所能發揮的實質效益似乎有待商榷。

年 \ 項目	新申請	發證	授權
97	83,534	42,365	108
98	78,352	43,749	140
99	80,380	45,973	164
100	82,824	50,313	116
101	85,074	56,611	647
102	83,211	72,147	188
103	78,015	76,258	116
104	73,627	78,089	63
105	72,442	76,406	107
106	73,791	71,878	137

*表6資料來源：2017年智慧財產局年報

基此本文從三個面向來看臺灣的登記制度，立法方面，專利法過於精簡的登記規範，司法方面，限縮解釋第三人定義的實務見解，行政方面，實務授權登記成效不盡理想，致使臺灣專利登記制度所衍生的爭議時常多於效益，不禁令人思考臺灣現行登記制度存在的價值為何？

有鑑於此，對於登記制度的存廢議論始終不曾停歇，因此有學者提出當專利授權未登記時，如果原授權人透過嗣後再為讓與或授權，即可輕易地剝奪原被授權人的權利與地位，使其隨時處於不確定的狀態，不僅影響其實施權利的意願，而且將會使實現智慧財產權的經濟價值最重要的授權制度功能受到嚴重傷害。非經登記不得對抗第三人的規定，在解釋適用上產生相當多的紛擾與問題，建議刪除登記對抗效力的規定，而採取類似著作權法第37條第2項的規定，以避免產生法律適用上的困擾與疑慮¹⁶⁴。

亦有學者認為專屬授權應採登記生效主義，以降低交易成本、促進資源有效利用且對契約效力及尊重程度不若美、英的臺灣法而言，揚棄登記

¹⁶⁴ 謝銘洋，同註55，頁302-303。

對抗主義，採行登記生效主義似亦屬值得檢討的議題¹⁶⁵。

專利權基於無體的特性，一般情形下當事人間的權利變動，第三人不易知悉，這也是法國最初創設登記制度的主因，其立足於保護善意第三人的立場。換個角度思考，若捨棄現行的登記制度，而改採德國當然對抗效力，有關專屬授權則完全依其物權所生的對世效力與排他效力，而得直接具有對抗第三人，雖得避免因登記對抗而生的爭議，但依前述比較結果可知，對於善意第三人的保護稍嫌不足，亦未能完全消弭權利變動間的衝突，專利權變動所存有的交易風險，似乎並未顯然優於現有的登記對抗制度，故本文不採之。

那麼採行登記生效主義，非經登記即不生效力的方式，雖可消弭對抗主義所衍生的爭議，然而專屬授權採行登記生效主義，是否即能解決實務上因權利變動所生的問題？還是致生更多授權契約(如獨家授權)的爭議，進而抑制具高經濟價值的授權制度功用？基於私法自治原則，登記與否仍由權利人自行決定，不宜採行強制性要求登記專屬授權，本文認為仍予維持登記對抗主義，但應釐清現有法規模糊地帶的標準，並健全登記制度的相應措施，從而順應實務授權運作的需求，發揮登記制度的最大效用。

第二項 登記制度變革之必要性

鑑於登記制度的良窳與專利授權制度關聯甚深，建立完善的登記對抗制度刻不容緩，經分析各國的登記制度後，不難發現即使係採相同的立法原則，英國、法國與臺灣雖皆為登記對抗第三人，但專屬被授權人所得享有的權利內容亦不盡相同，臺灣與英法登記對抗制度最大的差異，即英國及法國於未登記的情況，專屬被授權人的侵權救濟上則各自設有不同的限制，目前歐盟法院與臺灣均採取未登記仍得對抗侵權行為人的立場，而有趣的是臺灣縱使專屬被授權人未登記的情況，仍享有獨立的訴訟實施權，此與專屬授權無須申請登記的德國完全相同。

¹⁶⁵ 黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌—評最高法院九十六年度台上第一六五八號判決，月旦法學雜誌第154期，頁249(2008)。

亦因如此，臺灣專利登記制度所能發揮的成效，有關對抗第三人的部分，實質上幾乎僅限於對抗交易行為的第三人，而臺灣專利授權登記的規範內容，不如英法二國完善周全於前述比較結果即可看出端倪，但臺灣授權登記所發揮公示效力的作用，對於專屬被授權人的保護相對高於英法二國，且與歐盟法院、德國均採未登記仍得對抗侵權行為人的立場。

若回溯法國創設登記制度的主要目的係於權利變動時保護善意第三人，透過比較前述各國的登記制度，即可發現各國的登記均有其細膩的立法思維，依國情的不同而各具特色，而英法二國登記制度所發展出的作法，係於權利人、第三人及侵權行為人三方當事人間取得妥適的平衡，登記既作為攻擊侵權行為人的武器，亦係對抗善意第三人的後盾。

然而，在歐盟法院作出未登記仍得對抗侵權行為人的見解後，使登記對抗制度邁向新觀點，法院實務見解均逐漸偏向權利人的保護，這也許是基於專利權這類智慧財產權的特殊性使然，促使在法律適用上給予更多的保護，以抗衡惡意不勞而獲的侵權行為人。惟登記對抗制度於保護第三人的重要性仍為不可否認的事實，所以該如何具體充實臺灣的登記制度內涵實為一大重點。

本文認為前述英法二國於登記制度的優先效力，即在相同權利發生衝突時，明文排除對於惡意第三人的保護的作法，可為臺灣處理登記對抗爭議的具體方針，參考英法登記優先效力相關立法例，將現行規範不足之處予以具體明確化，於立法上予以充實登記體系上的整體規範，於司法上具體肯認對善意第三人的保障，於行政上簡化登記程序與授權類型的實務化，最大的重點係健全保障法律體制，以建構出符合國情的專利授權登記制度，因為無論外國再完善的制度，其最可貴的在於法律精神與價值，而非於法規形式上的仿效，如此一來，以免除橘逾淮而為枳的疑慮。

第五節 小結

本文就登記制度、授權登記目的、登記效力與對抗侵權行為人等部分，將本章登記制度重點作整體性歸納分析。

一、登記制度

登記制度可分為登記生效主義、登記對抗主義與當然對抗主義，所謂登記生效主義係以登記為生效要件，權利的變動非經登記不生效力；如權利的變動於法律上有效成立，但其效力僅於當事人之間發生，且不得對抗第三人者，即謂登記對抗主義；最後，當權利的變動無須經由登記即得對抗第三人者，則為當然對抗主義。

經綜合比較英國、法國、德國與臺灣的專屬授權登記，首先，屬於英美法系的英國，其於十九世紀所形成的現代登記制度，對於解決法律如何證明無體財產的權利上有其作用，專屬授權的登記依不同的專利權內容而有相應的立法例，英國專屬授權所採取的係意思成立—登記對抗主義。

法國為登記制度發源地，因歷史背景的薰陶下，其登記體制的發展具有整體性，在妥善運用授權創造經濟價值、維持專利交易秩序與保護善意第三人，法國的立法例在三者之間有著巧妙的平衡，而法國專屬授權的登記則係書面成立—登記對抗主義。

與法國同為大陸法系的德國，專屬授權僅於發明專利始有登記的規範，但登記與否均與專利權的行使無關，也就是德國專屬授權為意思成立—當然對抗主義。相較於歐洲三國，臺灣專利登記的模式，與英法二國較為相似，但制度上仍有待加強具體規範，而臺灣所採行係意思成立—登記對抗主義。

二、授權登記目的

英國主要係保護善意第三人，於權利衝突時則依英國專利法第33條，由登記決定權利的優先力，以保護善意第三人，從前述二則英國實務判決來看，法院闡明專利法第68條登記的公示性，主要係讓公眾得知專利權人、公開專利內容及交易相關的資訊，重點亦為保護第三人，而非處罰延誤或

未申請登記的專屬被授權人。

法國登記目的亦係保護善意第三人，從探尋法國民法發展歷史的觀點，法國法之所以創設出登記制度，乃基於法國的所有權移轉無須現實交付，具有即時性的效力，為了讓其他人得知該權利已發生移轉，因而發展以具有公示效力的公告或登記方式，調和所有權移轉的即時性原則，旨在保護不知情第三人的利益。

而德國係使發明專利的專屬被授權人不受開放授權拘束，DPMA 受理登記專屬授權的目的，係為了排除開放授權的適用，依德國專利法第23條第2項及第30條第4項條文所載，開放授權聲明或專屬授權的登記處於對立狀態，專利權人僅得選擇其中之一進行登記，不得同時或前後為二種登記於登記簿內，且僅限於發明專利，實用新型及外觀設計則不適用此規範。

臺灣則係保護交易的第三人，臺灣於司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第9號，即宣示登記之目的係為了保護交易行為的第三人。

三、登記效力

英國具有公示效力及優先效力，由於英國的登記制度，對於專利權的變動並不發生創設效力，而係僅具有宣示效力。一旦於登記簿進行登記後，專屬被授權人取得專利法第33條權利衝突的優先力保護，得對有相同權利者行使其授權範圍內的排他權，亦得基於專屬被授權人的地位行使其訴訟實施權，提起侵權訴訟，主張訴訟費用或支出。而在外觀設計的訴訟上，經登記的文件亦得作為法院認定享有其權利的證據。

法國亦具公示效力及優先效力，專利權的登記係為履行公示原則所產生的對抗效力，因此，以書面授權並經登記的專屬被授權人，自得於權利發生衝突時主張實施權及排他權，對抗妨害其權利的第三人，倘符合經通

知專利權人仍不提起訴訟的情況，無相反約定的專屬被授權人即可以自己名義提起侵權訴訟，請求損害賠償。

德國僅為公示效力，登記的公示效力係保護專屬被授權人不受開放授權的拘束，不同於英法二國，德國專利權無庸經任何登記程序，即享有對抗效力。此外，因德國專屬授權的獨特性(母權及子權)，授權人(母權)與被授權人(子權)均享有各自不同的權利，縱使在專利權交易變動的情況下，已授予的專屬授權仍原封不動未受到任何影響，所以被授權人得基於專屬被授權人的地位，行使該專利的實施權及排他權，亦得以自己名義提起侵權訴訟，請求侵權行為人賠償其所受的損害，惟外觀設計的侵權訴訟，須經授權人同意或專利權人經通知後仍未提起者始得為之。

臺灣則具有公示效力及優先效力，臺灣專利法第62條第1項及1994年修正案，均已揭示臺灣的專利登記係採對抗要件，當權利發生衝突時，已登記的第二專屬被授權人取得優先效力，如同法國及德國一般，得行使專利的實施權及排他權，對抗未經登記的第一專屬被授權人，除另有約定外，亦得以自己名義提起侵權訴訟，請求損害賠償。

四、對抗侵權行為人

英國原則上未經登記不得對抗侵權行為人，由前述 *Schütz v. Werit* 一案可知，原則上專屬被授權人於交易、文書或事件登記前，其專利權受有侵害時，在侵權訴訟的程序中，法院或局長不得核定其訴訟費用或支出，除非於六個月內完成登記或已切實可行的範圍內儘快辦理登記。因此，在未登記的情況下，除符合第68條但書的例外規定，否則未登記則不得對侵權行為人請求訴訟費用或支出。

法國係未經登記不得對抗侵權行為人，在前述的 *Rafaela X* 案中，最高法院強調登記為專屬被授權人提起訴訟的基本要件。而被授權人未辦理授權登記者，仍得參加專利權人所發起的侵權訴訟，以便獲得自身的損害賠償。法國的登記對抗主義，對於第三人的定義上亦包括侵權行為人，因

此，未經登記的專屬授權人縱使符合提起侵權訴訟的要件，仍不得以自己名義對侵權行為人提起訴訟，但仍得參加由專利權人所提起的訴訟，進而請求損害賠償。整體而言，專屬被權人的權益似乎未因此而受損害，縱未進行登記，法律仍允許其有請求損害賠償的管道。顯見法國的登記制度在保護第三人與權利人間有著相當微妙的平衡。

德國無論登記與否均得對抗第三人，如前所述，德國的登記制度係與開放授權相關，但無關對抗第三人，故登記與否均得對抗第三人。另外，就前述德國法院請求歐盟法院所作出的先決裁決而言，無論各國的登記制度規定如何，舉凡歐洲共同體設計法的會員國均適用之，因此，英國、法國及德國有關歐洲共同體設計法的登記對抗效力，原則上均應依歐盟法院所採行的見解，即未經登記仍得對抗侵權行為人。

而臺灣縱使未登記仍得對抗侵權行為人，其實務見解肯認登記所保護的第三人為交易行為第三人，而非侵權行為人，所以專屬被授權人縱未經登記，仍得對侵權行為人提起訴訟。誠然，提起訴訟救濟實為權利人保障自身權益的攻防利器，本文將於第四章接續研析專屬授權當事人的專利訴訟救濟。

第四章 專屬授權侵權訴訟與專利有效性之交錯

民事救濟為專屬授權當事人維護自身權益的方式，亦為彌補損害的最後一道防線，無論係英國、法國、德國及臺灣的專利侵害救濟程序，各國的訴訟程序間各有其特色，尤其是專利權人與專屬被授權人於侵權訴訟的救濟上，當相異的民事救濟與專利有效性認定的交互影響下，致生不同程度的影響，本章所聚焦的重點即為專屬授權訴訟案件中，關於侵權救濟與專利有效性的議題。

首先，就一元制或二元制法院體系是否對於專利訴訟審判權產生影響，再者，於二元制法院體系中，侵權訴訟與專利有效性的判斷得否在同一訴訟中進行審理，而法院所宣告專利有效性的效果有無不同等問題，如加上專屬授權當事人的訴訟實施權，即可突顯出臺灣現行專利專屬授權訴訟所面臨的困境，簡言之，臺灣專利權具有公私權的性質，所以專利訴訟分由行政法院與民事法院審理，民事法院雖得判斷專利有效性，但其宣告僅生相對效，極易形成侵權訴訟中反覆爭訟專利有效性的現象，此恐有違紛爭解決一次性，以及發生有效性見解歧異的可能性。相較之下歐洲三國均將專利權列為私權，且審判權亦係歸屬於民事法院，且法院作出專利有效性的宣告可具有對世效力，與臺灣形成強烈的對比。

有鑑於此，本文就專利訴訟審理模式、專屬授權當事人的民事訴訟救濟、各國民事救濟比較、臺灣專屬授權侵權訴訟現況與突破等面向，逐層剖析比較各國專利訴訟制度的差異，試圖探求臺灣專利訴訟現存隱憂解決之道。

第一節 專利訴訟審理模式之差異

第一項 英國

第一款 一元制法院體系

屬於英美法系的英國並未有公私法上的區別，英國司法制度的特色係由三個不同的司法管轄區組成，每個司法管轄區的專利訴訟制度略有不同：(1) 英格蘭和威爾斯 (2) 蘇格蘭 (3) 北愛爾蘭。但英國大部分專利案件都由位於倫敦的英格蘭和威爾斯法院管轄¹⁶⁶。英格蘭和威爾斯的專利訴訟由兩個不同的專門法庭審理，即高等法院大法官庭轄下的專利法庭 (Patent Court) 與智慧財產企業法庭 (Intellectual Property Enterprise Court, IPEC)¹⁶⁷，且以英國最高法院為終審法院¹⁶⁸。

英國發明專利與外觀設計的侵權訴訟，如為簡易案件（或求償50萬英鎊以內的案件）直接由 IPEC 審理，若係複雜度高（或求償超過50萬英鎊）案件則由專利法庭審理，兩個法庭對涉及英國國家專利的侵權與有效性問題，以及 EPO 所授予的歐洲專利(英國)均有管轄權，如不服判決其上訴審為上訴法院(Court of Appeal)，僅於特定情況始得向英國最高法院作最終上訴。英國一審訴訟比法國與德國花費較久的期間（專利法庭通常為2至3年，IPEC 審理期間則較短）。惟訴訟費用比其他國家高出許多（15萬至150萬歐元），此可解釋在英國法院起訴數量偏低的現象，相較之下其得以較低費用獲取禁制令。也許係基於昂貴的訴訟成本，促使多數案件在訴訟程序初期即獲得解決，若原告獲得勝訴則依實際損害請求賠償¹⁶⁹。

英國係採行上訴許可制，不服判決須經原審法院同意或受理上訴的法院許可後，始得提起上訴¹⁷⁰。英國雖分成三個司法管轄區，但英國所有訴訟案件主要係依其類型分別由專門的法庭或法院專責審理，有別於大陸法

¹⁶⁶ Stuart J.H. Graham, Nicolas Van Zeebroeck, Comparing patent litigation across Europe: a first look, *Stanford Technology Law Review* 655, 672 (2014).

¹⁶⁷ IPEC的前身為郡專利法院(Patents County Court)，設立於1988年負責受理簡易專利案件，2013年10月1日更名為智慧財產企業法院，與專利法庭同屬英格蘭和威爾斯高等法院大法官庭轄下的專門法庭。available at : <https://www.judiciary.gov.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/high-court/>(last visited:Jan. 17. 2018).

¹⁶⁸ 英國制定「2005年憲制改革法」(The Constitutional Reform Act)成立最高法院，自2009年起取代上議院行使英國的最高司法權，為英國所有的民事案件，以及英格蘭和威爾斯及北愛爾蘭刑事案件的終審法院。available at : <https://www.supremecourt.uk/about/the-supreme-court.html>(last visited: Jan. 17. 2018)

¹⁶⁹ Stuart J.H. Graham, Nicolas Van Zeebroeck, *supra* note 166, at 672-73.

¹⁷⁰ Colin Birss, Andrew Waugh, Tom Mitcheson, Douglas Campbell, Justin Turner, Tom Hinchliffe, *supra* note 31, at 803.

系國家在司法體系中獨立設置行政法院，其並未區分行政法院與普通法院不同的審判權，原則上發明專利與外觀設計的專利訴訟為三級三審制，即高等法院專利法庭或 IPEC、上訴法院及最高法院管轄。

第二款 專利侵權與撤銷程序得合併審理

對英國專利提出專利有效性爭執的程序為：專利侵權(向法院提侵權訴訟¹⁷¹及向法院或局長請求專利公布至授予期間侵權行為的損害賠償¹⁷²)、對無理威脅警告請求法院救濟的程序¹⁷³、向法院或局長提出未侵權聲明的程序¹⁷⁴、任何人(含專利權人)得向法院或局長請求撤銷專利的程序¹⁷⁵，以及法院審理英國政府使用專利爭議的程序¹⁷⁶，除此之外，專利的有效性不得在任何其它法律程序中提出爭執，特別是不得就某項專利的有效或無效作出聲明(不論是根據本法還是以其他方式)¹⁷⁷，由此可知 IPO 及英國法院對專利有效性均有管轄權。

其次，專利法庭與 IPEC 平行管轄發明專利與外觀設計侵權訴訟，而 IPO¹⁷⁸亦有權審理發明專利的爭議，且三者均得於程序中進行專利有效性的判斷。因 IPO(局長)無權授予禁制令救濟，實際上很少會向 IPO 提起侵權訴訟¹⁷⁹，IPO(局長)若認為由法院審理該案更為適當者，得拒絕受理，如不服 IPO 所為的決定應向專利法庭提起上訴¹⁸⁰，且無須經專利法庭同意可逕行提起上訴¹⁸¹，但 IPEC 無權受理此類的上訴案件¹⁸²，如不服專利法庭的判決須經原審或上訴法院同意後，始得向上訴法院提起上訴¹⁸³。

¹⁷¹ UK Patent 1977 art. 61.

¹⁷² *Id.*, 69.

¹⁷³ *Id.*, 70.

¹⁷⁴ *Id.*, 71.

¹⁷⁵ *Id.*, 72.

¹⁷⁶ *Id.*, 58.

¹⁷⁷ *Id.*, 74(1)(2).

¹⁷⁸ *Id.*, 61(3). (當事人雙方協議由IPO審理，並請求損害賠償或宣告被侵權的發明專利為有效。)

¹⁷⁹ Colin Birss, Andrew Waugh, Tom Mitcheson, Douglas Campbell, Justin Turner, Tom Hinchliffe, *supra* note 31, at 629.

¹⁸⁰ UK Patent 1977 art. 97(1).

¹⁸¹ Colin Birss, Andrew Waugh, Tom Mitcheson, Douglas Campbell, Justin Turner, Tom Hinchliffe, *supra* note 31, at 715.

¹⁸² *Id.*, 722.

¹⁸³ UK Patent 1977 art. 97(3).

英格蘭和威爾斯的專利案件，無論是專利法庭還是 IPEC，均係依據「民事訴訟法」進行審理¹⁸⁴。在侵權訴訟中被告亦得以專利無效為由，提起撤銷專利反訴或以此作為抗辯，且因而受有既判力(對世效)或禁反言的拘束。如被告未能在侵權訴訟中推翻專利有效性，此後除有特殊情況，否則將被禁止於嗣後再行爭執專利有效性而請求撤銷該專利，同樣地，若撤銷專利的原告敗訴，亦不得於其後的侵權訴訟中爭執同一專利的有效性。原則上在訴訟中止而未作出判決的情況下，不生禁反言的效果¹⁸⁵。

無論係發明專利或外觀設計的訴訟，英國實務上運用「禁反言原則」(estoppel)作為爭執有效性認定的效力，當法院判決侵權訴訟中原告的專利權有效並受到侵害，被告如再次被專利權人起訴，不得否認先前所被指控的侵權行為或專利有效性。即使被告第二次試圖提出不同的無效理由，但仍有訴因禁反言(Cause of action estoppel)的適用，除非所主張的新理由因之前無法合理積極地被提出。然而禁反言效力限於個人，僅拘束引發該事件與提起主張的當事人，或存在前案禁反言的情況下，僅在相同當事人間訴訟中始有效力¹⁸⁶。

此外，IPO(局長)撤銷程序的決定或對此提起上訴，並不因而禁止當事人在侵權訴訟中爭執專利有效性¹⁸⁷，相同地，向 EPO 異議歐洲專利無效被駁回後，在英國法院審理歐洲專利(英國)的侵權訴訟中亦不生禁反言效力。然而，專利法庭或上級管轄法院曾對專利有效性作出判決，因其係於在不同當事人間所進行的訴訟，並不適用禁反言原則，若為推翻先前的有效性認定，則必須具備強而有力的證據，否則法院通常對於專利規範的解釋問題會維持先前判決的見解¹⁸⁸。

¹⁸⁴ Colin Birss, Andrew Waugh, Tom Mitcheson, Douglas Campbell, Justin Turner, Tom Hinchliffe, *supra* note 31, at 627.

¹⁸⁵ *Id.*, 798-800.

¹⁸⁶ *Id.*, 667-68.

¹⁸⁷ UK Patent 1977 art. 72(5).

¹⁸⁸ Colin Birss, Andrew Waugh, Tom Mitcheson, Douglas Campbell, Justin Turner, Tom Hinchliffe, *supra* note 31, at 670.

第二項 法國

第一款 二元制法院體系—屬普通法院體系

觀諸大陸法系的特色即係將審判權區分公私法，同時設有普通法院與行政法院體系，而法國為採二元制的大陸法系國家，亦曾嚴格建構所謂公私法分離模式，並形成獨立的行政訴訟體系，然而要了解其司法制度，首先必須從法國公私法的發展歷史著手，循此脈絡追溯公私法分離制度的起源，將有助於釐清臺灣具公私權性質的專利訴訟，該如何劃分審判權歸屬。

現代法國自1789年大革命中誕生，行政法院的制度即源自於法國，其司法上的特色為民法與行政法二元制，特別是法院二元制的體系，而最高行政法院即為大革命及執政官時代(西元1798至1802年)的產物，但事實上相當多的制度顯然係自大革命前傳承而來，最高行政法院(Conseil d'État)即為一例，然而大革命時期切斷行政司法傳統間的聯結，嚴禁普通法院審理任何形式的行政行為，直到十九世紀最高行政法院於個案裁決中始區分出審判權的標準，行政法院與普通法院作用分立的基本原則，僅於公務機關的行政作為具有私性質時，普通法院始具有審判權，但亦有許多例外的特殊情況而不適用一般原則。在二元制的模式下，基於利益且公正考量，允許立法者在主要法院體系中制定統一的適用標準¹⁸⁹。

正因由 INPI 所授予的專利權具有私權的性質，在法國係由立法者直接明定與專利有關的民事訴訟與請求，包括 L611-7(職務上發明)，或涉及有關不公平競爭的訴訟，均由大審法院(Tribunaux de grande instance, TGI)及其所屬的上訴法院管轄，而對 INPI 局長行政行為所提起的訴訟則由行政法院管轄¹⁹⁰。但若是對 INPI 局長有關專利授予、駁回申請或維持專利證書此類的決定，則應向法定管轄的上訴法院對其決定提起上訴，

¹⁸⁹ L. Neville Brown, John S. Bell, French administrative law, Oxford University Press, 9,45,46,129,135 (5th ed, 1998).

¹⁹⁰ CPI L.615-17, L.521-3-1.

而申請人、INPI 局長均可上訴至最高法院¹⁹¹。

基於立法者所劃分的審判權歸屬，法國專利侵權與無效訴訟均由普通法院審理，法國法院有權認定國家專利的侵權與有效性問題，以及管轄 EPO 所授予的歐洲專利(法國)。不服大審法院判決得向二審的上訴法院提起上訴，嗣後再向最高法院提起上訴。但最高法院並不審理爭訟案件的事實，而係在上訴案件有法律適用不當的情況，得廢棄下級法院判決並發交至其他上訴法院審理。法國的專利訴訟於一審判決後，訴訟審理相對較快（二審與終審均約1.5至2年的審理期間），並且訴訟費用相對便宜（5萬至20萬歐元）¹⁹²。

整體而言，法國的司法體系雖分為行政法院與普通法院，且均為三級三審制，但有關專利無效訴訟與侵權訴訟均係由普通法院管轄，即巴黎大審法院、巴黎上訴法院及最高法院專責審理專利有效性與侵權訴訟。

第二款 專利侵權與無效訴訟得合併審理

法國專利訴訟係由大審法院管轄，2009年以前專利訴訟共有10個大審法院專責審理，而僅巴黎與里昂法院配置專門的專利法官，且巴黎大審法院受理全國約50%的專利訴訟案件，但自2009年起改由巴黎大審法院專屬管轄，其集中審理專利訴訟案件。侵權訴訟的被告亦得於同一審理程序中提起撤銷專利的反訴，即法國大審法院得同時審理侵權訴訟與無效訴訟¹⁹³，且無效訴訟得由檢察院依職權提起¹⁹⁴。專利的授予，無論國家專利或歐洲專利(法國)均不能保證其有效性，即專利權原則上推定為有效，所以任何利害關係人均得向法院爭執專利有效性，從而使專利的全部或部分被宣告無效，有關 EPO 所作歐洲專利(法國)有效性的決定，法國法官仍對專利的有效性享有最終的審查權，並不受 EPO 任何決定的拘束¹⁹⁵。

¹⁹¹ *Id.*, L.411-4.

¹⁹² Stuart J.H. Graham, Nicolas Van Zeebroeck, *supra* note 166, at 669.

¹⁹³ *Id.*, 669-70.

¹⁹⁴ CPI L.512-4, L613-26.

¹⁹⁵ Jérôme Passa, *supra* note 37, at n° 391-392.

關於有效性的認定，除第三方異議外，宣告發明專利無效的判決具有對世效力，判決確定後即應通知 INPI 局長，並登載於國家專利登記簿，若判決宣告部分專利權無效，專利權人應向 INPI 申請依判決修正專利範圍，但若經修正後仍不符合法院判決，則 INPI 局長有權駁回該申請，對此專利權人得向指定的上訴法院提起上訴¹⁹⁶，實用證書準用前述發明專利的規定¹⁹⁷。而外觀設計無效的判決同樣具對世效，並依登記相關規定登載於國家專利登記簿中¹⁹⁸。

但侵權訴訟中被告僅抗辯有效性的情況下，因其並非向請求法院宣告專利無效，若法院認為專利不具有有效性的要件，所作成的判決效力僅涉及侵權行為，因此，對有效性抗辯所為的判斷，並未如同無效訴訟具有對世效力。此外，判決宣告無效後，在公示的情況下具有絕對效力，至於駁回無效的請求僅具相對效，最高法院指出，惟有「法院判決無效」始有法律所定的對世效，而非駁回無效請求的裁判，即第三人得於其他訴訟中爭執相同專利的有效性，而無效訴訟的原告若有其他無效事由，仍得據以提起無效訴訟¹⁹⁹。

第三項 德國

第一款 二元制法院體系—屬普通法院體系

德國於民事法院與行政法院權限的劃分，近來似已擺脫公法與私法區別的困難，純依傳統與政策的需要而加以規定²⁰⁰，有關專利法方面的行政處分等，皆屬於普通法院的裁判權²⁰¹。1959年柏林的聯邦行政法院宣示一個司法史上富有重大意義的判決，聯邦行政法院否定傳統上從事專利案件法律救濟工作的 DPMA 審查處與抗告庭，具有法院的性質，而認為以往的專利案件救濟程序，違背基本法第19條第4項(即人民的權利受公權力侵害

¹⁹⁶ CPI L.613-27.

¹⁹⁷ *Id.*, L.611-2.

¹⁹⁸ *Id.*, L.512-6.

¹⁹⁹ Jérôme Passa, *supra* note 37, at n° 417-418.

²⁰⁰ 翁岳生，論西德司法制度，載：行政法與現代法治國家，三民，頁404，2015年1月。

²⁰¹ 翁岳生，同前註200，頁405。

時，皆得向法院請求救濟，如其他法院皆無裁判權時，由普通法院受理)規定，設立特別掌管專利訴訟的聯邦專利法院(1961年成立)，專利訴訟歸屬於普通法院裁判權的範疇²⁰²。此外，在專利法未有明文規定的情況，以不違反專利法院訴訟程序的特殊性質前提下，準用民事訴訟法²⁰³。

一般而言，德國專利訴訟採雙軌制，於不同法院處理有效性與侵權問題。專利有效性的爭執僅得向聯邦專利法院(Bundespatentgericht, BPatG)提出，統一由專利法院受理專利有效性與申請的相關案件。前述案件中有單獨主張專利無效，或是不服德國 DPMA 決定所提起的訴願。後者申請人得對核駁專利(含三種專利類型)的決定，或對異議(例如德國專利法第59條第1項規定，任何人得於專利公告後9個月內提出異議)的行政決定提起訴願。如不服上開法院判決係向聯邦最高法院提起上訴²⁰⁴，其上訴審並非為聯邦最高行政法院，而係與專由12所民事法院²⁰⁵審理的侵權訴訟相同，即德國專利訴訟的終審法院統一為聯邦最高法院。

此外，就最高法院而言，依德國專利法第111條²⁰⁶規定可知其有別於前述英國與法國均為法律審，德國聯邦最高法院可以說是結合法律審與事

²⁰² 翁岳生，同註200，頁437。

²⁰³ Patentgesetz § 99(1).

²⁰⁴ Stuart J.H. Graham, Nicolas Van Zeebroeck, *supra* note 166, at 670-71.

²⁰⁵ 柏林(Berlin)法院、布倫瑞克(Braunschweig)法院、杜塞道夫(Düsseldorf)法院、埃爾富特(Erfurt)法院、法蘭克福(Frankfurt)法院、漢堡(Hamburg)法院、萊比錫(Leipzig)法院、馬格德堡(Magdeburg)法院、曼海姆(Mannheim)法院、慕尼黑(München)法院、紐倫堡-福爾特(Nürnberg-Fürth)法院、薩爾呂肯(Saarbrücken)法院，資料來源：Alan S. Guterman, *Going Global: A Guide to Building an International Business*, Thomson West (2017), §13:90, available at : <https://resource.lib.thu.edu.tw:2245/Document/I75df91b6257d11dfbd6bdb10f7886766/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv1%2Fresults%2Fnavigation%2Fi0ad6ad3d000001634a4e865ff79002f5%3FNav%3DINTERNATIONAL-ANALYTICAL%26navQualifier%3DI1decad30a08911e28578f7ccc38dcbee%26fragmentIdentifier%3DI75df91b6257d11dfbd6bdb10f7886766%26startIndex%3D1%26contextData%3D%2528sc.Search%2529%26transitionType%3DSearchItem&listSource=Search&listPageSource=4ab07f9b7d1112801af74b8afc355156&list=ALL&rank=1&sessionScopeId=e901617311e83734bb988e86af5a3edce2a6eb0b933229ce3a2d89eedbcb50e&originationContext=Search%20Result&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Search%29> (last visited: Apr. 5. 2018).

²⁰⁶ 德國專利法第111條規定，第1項：僅當專利法院的判決違反聯邦法律，或依第117條規定的事實應另為判決，始得提起上訴。第2項：聯邦法律未被適用，或未被正確適用，即屬違反法律。第3項：下述判決，視為違反法律：1.專利法院未依法組成。2.參與判決的法官，依法不得執行法官職務者。3.參與判決的法官，因有偏頗之虞而被聲請迴避，且聲請迴避顯有理由。4.訴訟中一造當事人未出庭，其非知悉或默示同意訴訟進行。5.判決所依據之言詞辯論，違反言詞辯論公開原則。6.判決未附理由。另外，有關德國專利法第117條規定，就聯邦最高法院的審理範圍，延遲上訴、被駁回以及提出新的攻擊防禦方法。

實審，就專利法第111條第2、3項而言，為法律審，但是就第1項後段而言又涉及事實之審理，雖然如此，其事實審理之範圍極為有限，僅限於特定之事實，其事實審僅可以說主要是用以更正第一審判決，而非完整的第二次事實審理²⁰⁷。

不同於由聯邦專利法院專責審理德國國家專利與 EPO 所授予歐洲專利(德國)的有效性，關於侵害專利權的案件則係向前揭法院提起侵權訴訟，目前為止杜塞道夫法院為德國亦是歐洲最繁忙的法院，其受理約50%的德國侵權訴訟。儘管原告得向12所法院提起侵權訴訟，但實務上杜塞道夫法院、曼海姆法院與慕尼黑法院共計受理80%的德國侵權案件。在德國一審的侵權訴訟成本與法國相當(5萬至25萬歐元)而且審理速度相對較快(一般在12至18個月內)。通常是以所失利益作為損害的衡量標準。但若無法確定利益損害的基礎，則得以侵權行為人所得利益或「市場」標準的授權金作為替代依據²⁰⁸。

簡而言之，德國專利無效訴訟為二級二審制，由聯邦專利法院及聯邦最高法院審理。侵權訴訟為三級三審制，現由指定的12所地方法院管轄，上訴審經所屬的高等法院及終審聯邦最高法院分別審理。

第二款 專利侵權與無效程序分立審理

據前所述，德國的專利訴訟採行政和民事法律爭議並行的程序：專利撤銷程序由德國 DPMA 專責異議，而聯邦專利法院對無效訴訟具專屬管轄權，以及一個獨立的專利民事法院審理侵權訴訟。惟審理專利侵權訴訟的法院受到 DPMA 授予專利決定拘束，且依法授予專利的司法審查並不在民事法院管轄範圍內，亦即德國專利侵權訴訟不得爭執專利有效性，一旦專利已正式生效，民事普通法院無權審查專利並應受其拘束，特別是欠缺進步性或欠缺新穎性與侵權訴訟完全不相關。相反地，被告若要在專利侵權訴訟中主張專利無效，則必須向 DPMA 提出異議或向德國聯邦專利法院(無

²⁰⁷ 謝銘洋，從德國法看我國智慧財產行政訴訟採對審制之可行性，載：智慧財產訴訟制度相關論文彙編第5輯，司法院，頁451，2016年12月。

²⁰⁸ Stuart J.H. Graham, Nicolas Van Zeebroeck, *supra* note 166, at 671.

效庭)請求無效宣告，被告始得依民事訴訟法第148條請求法院停止訴訟程序²⁰⁹。

德國係採雙軌制分立審理，故侵權案件中通常不會以有效性作為抗辯的理由，但侵權訴訟開始後得於專利法院提起有效性質疑，這可能將導致停止侵權訴訟，直到專利法院作出有效性的判決。實際上，除有證據表明專利法院可能宣告部分或全部專利無效，否則民事法院不會裁定停止訴訟。因此，被告在法院審判侵權案件中提出先前技術與有效性的抗辯，並非係請求宣告專利無效，而是為說服法院停止訴訟程序，但依實際數據顯示主張以此方法達到延遲訴訟的效果，獲准者未達全部案件的半數²¹⁰。

關於有效性的審理僅發明專利得向專利法院提起無效訴訟²¹¹，而實用新型係向 DPMA 請求註銷²¹²，外觀設計得向 DPMA 請求註銷或在侵權訴訟中提起反訴²¹³，皆不得向專利法院提起無效訴訟。聯邦專利法院宣告專利無效的判決，其確定後即生既判力而具有對世效。又基於實用新型與外觀設計的授予僅經形式上審查，德國對此另設有實用新型與外觀設計有效性的適用程序。

首先，當實用新型不符合保護要件，或是該客體已為先前已登記的專利或實用新型所保護，或是實用新型的客體逾越原先提出登記的內容，任何人皆得向專利局請求註銷實用新型，但在註銷程序期間，如有尚未裁判的侵權訴訟取決於實用新型是否有效存在，則法院得裁定於註銷程序終結前停止審理該訴訟，但若法院認為實用新型應屬無效，則應停止訴訟。如註銷的請求駁回，則法院判決僅在相同的當事人間，受該決定的拘束²¹⁴。即 DPMA 作成註銷決定，實用新型視為自始無效，反之，如侵權訴訟被告

²⁰⁹ Sven Hetmank, The principle of separation in German patent law and its implications for patent litigation, E.I.P.R., 34(6), 369 (2012).

²¹⁰ Stuart J.H. Graham, Nicolas Van Zeebroeck, *supra* note 166, at 671-72.

²¹¹ Patentgesetz § 65, 66.

²¹² Gebrauchsmustergesetz § 19.

²¹³ Designgesetz § 33.

²¹⁴ 謝銘洋，同註207，頁453、455。

請求註銷被駁回，法院在相同當事人的情況，應認實用新型為有效存在，當事人不得再行請求註銷其註冊。

另外，在侵害外觀設計的訴訟中，被告得提起反訴請求判決確認或宣告無效，於民事法院認定判決無效確定後，視為自始不生外觀設計的保護效力²¹⁵，而外觀設計的有效性一旦經認定或法院判決確定，則當事人間就相同標的，不得再提出宣告無效的請求²¹⁶。亦即外觀設計於侵權訴訟中被告得以反訴爭執有效性，且民事法院宣告無效的判決具有對世效，並限定相同當事人不得就同一外觀設計反覆爭執有效性。

第四項 臺灣

第一款 二元制法院體系—分屬普通法院與行政法院體系

臺灣的審判系統乃採二元論，區分普通法院與行政法院體系，涉及專業需要者，另有智慧財產權法院、家事法院的設置²¹⁷。在訴訟二元制的法律體系中，專利法實兼具公法與私法的性質²¹⁸，即臺灣傳統審理智慧財產案件係立基於「公、私法二元制」、「公、私法訴訟二元分立制度」，亦即關於智慧財產權的授與及撤銷，依行政爭訟程序審查其行政處分的合法性；而關於智慧財產權侵害的民、刑事訴訟，則歸由普通法院審理，就專利有效性爭點，普通法院無審查的權限。2008年所成立智財法院，將智慧財產民、刑事及行政訴訟集中審理，且就民事訴訟中關於有效性的主張與抗辯，法院應自為判斷，減少訴訟稽延的可能性²¹⁹。

現行的專利訴訟案件係由智財法院管轄，其所審理的民事訴訟包話第一審及第二審，第三審為最高法院；行政事件的審理範圍，則為第一審，其上訴則向終審行政法院為之²²⁰。而將智慧財產民事一、二審案件均集中

²¹⁵ Designgesetz § 33(3), 33(4).

²¹⁶ 謝銘洋，同註207，頁456。

²¹⁷ 姜世明，法院組織法，新學林，頁148，2014年9月，第4版。

²¹⁸ 熊誦梅，同註52，頁8。

²¹⁹ 蔡惠如，智慧財產法律規範101，元照，頁4-5，2012年9月。

²²⁰ 姜世明，同註217，頁240。

於同一法院，為臺灣智財法院相較於其他法制相類似法院所獨有的特色，但不利於智慧產法官之養成，而最高審分散於最高法院及最高行政法院，亦有違國際趨勢及訴訟金字塔式的法理²²¹。智財法院為民、刑、行政訴訟的三合一法院，專利訴訟的侵權與行政訴訟雖於同一法院中進行審理，但卻分別適用不同的訴訟程序，而民事訴訟與行政訴訟的終審法院亦不相同。由此看來，臺灣智財法院亦有其獨特的設計及其於司法上的創新，而此獨特的設計及創新，亦係造成法院受到內外挑戰的起源²²²。

第二款 專利侵權與無效程序得併行審理

智財法院依法掌理關於智慧財產之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審判事務²²³，然而參照立法歷程，即可知立法者於民事訴訟事件主要係將智財法院定位為優先管轄，以別於專屬管轄²²⁴。此外，關於智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智財法院管轄，其他民事、行政法院就實質上應屬智慧財產民事、行政訴訟事件而實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁判²²⁵。

臺灣專利訴訟雖仍採民、行分立的審理模式，不得於侵權訴訟中提起無效訴訟推翻專利的有效性，但於2007年出現重大變革，即制定智慧財產案件審理法第16條規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。此舉打破傳統上壁壘分明的公私二元制，得依行政舉發撤銷專利或在民事訴訟抗辯有效性，雖兩種程序均得爭執專利有效性，但其最大的區別為行政爭訟程序中認定專利有效係具有對世效，而侵權訴訟作出的有效性判斷僅生相對效。

²²¹ 熊誦梅，分久必合，合久必分—臺灣智慧財產訴訟新制之檢討與展望，月旦民商法雜誌第38期，頁30、39 (2012)。

²²² 熊誦梅，同前註221，頁25。

²²³ 智慧財產法院組織法第2條。

²²⁴ 立法院公報，第95卷第34期，頁358，西元2006年5月。

²²⁵ 智慧財產案件審理細則第9條。

不過，智慧財產民事訴訟的確定判決，就智慧財產權有應撤銷、廢止原因，業經為實質判斷者，關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止的其他訴訟事件，同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨的主張或抗辯時，法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果的新訴訟資料及誠信原則等情形認定之²²⁶，亦即民事法院就專利有效性的判斷，雖無既判力的效力，然有適用爭點效的問題，當民事法院對於專利權有效性的認定，倘前後事件的兩造為同一當事人，自應受該爭點效的拘束²²⁷，相反地，在非同一當事人的情形，於認定專利權有效時則不拘束後案的被告²²⁸。

第二節 專屬授權當事人就侵權救濟與有效性之訴訟攻防

第一項 英國—依案件類型分由 IPO、IPEC 與專利法庭審理

專利權在專屬授權的情況受侵害時，IPO 可對任何英國專利的有效性與侵權提供意見書，亦可提供調解，其提供有效性與侵權意見方面行使準司法功能，儘管不具約束力²²⁹，但有助於當事人進行協商或決定是否提起訴訟。因此當發明專利或外觀設計受有侵害，專利權人或專屬被授權人可先於訴前向 IPO 請求意見書或調解，儘早解決侵權紛爭，避免花費昂貴訴訟費用與訟累。

英國專利訴訟主要依訴訟標的50萬英鎊為界或案情複雜程度，分別向專利法庭或 IPEC 提起侵權訴訟，而發明專利得兩造合意由 IPO 審理(實務上少見)，如侵權訴訟的原告係專屬被授權人，則專利權人亦必須成為訴訟程序的當事人，即同為原告或對造的被告。習慣上英國一審的專利訴訟，係對請求關於有效性和侵權的認定，及調查詢問損害賠償的爭議進行審理，

²²⁶ 智慧財產案件審理細則第34條。

²²⁷ 林洲富，民事法院審理專利之有效性—以發明人請求讓與專利權及專利授權之給付義務為論述中心，專利師第11期，頁17-18 (2012)。

²²⁸ 蔡如琪，侵權訴訟中專利有效性問題之研究，法學新論第12期，頁135 (2009)。

²²⁹ Sivaramjani Thambisetty, Patent litigation in the United Kingdom: solutions in search of a problem?, E.I.P.R., 32(5), 245 (2010).

確定損害賠償的金額是在另外的法律程序中進行²³⁰。

專屬被授權人如未向 IPO 為專屬授權登記者，當發明專利受侵害時，不得向侵權行為人請求訴訟費用或支出的賠償，若係外觀設計受到侵害，在訴訟中未登記文件不得作為法院認定其享有該權利的證據。侵權訴訟的被告得提出專利有效性的抗辯或反訴撤銷專利，法院宣告撤銷專利的判決，具有絕對效力。相反地，雖法院認定專利無效，但被告僅係以抗辯有效性作為攻防爭點，或法院認定專利有效，無論被告係以抗辯或反訴爭執專利有效性，在這二種狀況下，法院所宣告發明專利無效僅生個案相對效，但被告均受禁反言效力的拘束。

當法院或 IPO 局長作出權利有效的判斷時，得酌情核定專利有效性曾受抗辯的證明書，於嗣後相同專利的侵權或撤銷訴訟程序，經審理後仍與先前程序作出相同專利有效的結果，則專利權人有權請求律師與自身之間的支出或訴訟費用²³¹，而外觀設計有效性經抗辯的證明書則係由法院授予權利人²³²。英國的上訴採行上訴許可制，即不服判決者，須經原審或上訴管轄法院許可後始得提起上訴，上訴管轄法院依審級分別為上訴法院與最高法院。

第二項 法國—由巴黎大審法院專屬管轄

法國 INPI 所授予的發明專利、實用證書或外觀設計，原則上僅係推定為有效，也就是任何利害關係人均得舉證推翻，法國雖為二元制的大陸法系國家，但有關專利侵權訴訟與無效訴訟均由民事普通法院審理，目前係由巴黎大審法院專屬管轄，因此，當專利權人與專屬被授權人的專利權受到侵害時，原則上由專利權人向巴黎大審法院提起侵權訴訟，專屬被授權人僅於專利權人經其通知，仍未提起侵權訴訟的情況下，始得以自己名義提起侵權訴訟。再者，授權契約當事人均可參加他方當事人所提起的侵權訴訟，以請求損害賠償。但未登記的專屬被授權人縱使符合上述獨立起

²³⁰ GOV.UK, *supra* note 71, at 562.

²³¹ UK Patent 1977 art. 65(1), (2).

²³² UK Registered Designs Act 1949 art. 25.

訴的規定，仍不得對侵權行為人提起侵權訴訟，僅得參加專利權人所提起的專利侵權訴訟，以獲取自身所受的損害賠償。

如係由專利權人所提起的侵權訴訟，則被告可選擇抗辯專利有效性或以反訴無效訴訟的方式，主張專利無效進而不成立侵權行為，但若是由專屬被授權人所提起的侵權訴訟，被告僅得抗辯專利有效性，不得提起無效訴訟的反訴。當法院最終認定專利無效時，僅於無效訴訟中判決宣告專利無效的情況，始具有對世效，否則專利權不因侵權訴訟被告的有效性抗辯，而產生推翻專利權的效果。一旦專利被法院宣告無效，於判決確定後即應通知 INPI，以利其登載被宣告無效的專利於國家專利登記簿中，如不服巴黎大審法院的一審判決者，得向巴黎上訴法院提起上訴，法國專利訴訟的終審法院為最高法院，其僅就法律上問題進行審理。

第三項 德國一案件各由民事法院、專利法院或 DPMA 受理

德國審判權係劃分為行政法院與普通法院兩套法院制度，有關專利侵害所生的爭議，得由侵權行為地的法院管轄²³³，也就是若在德國全境從事侵害專利的銷售行為，那麼專利權人(權利人)或專屬被授權人即可自行選擇在12所地方法院中提起侵權訴訟。如係請求撤銷專利權，則由 DPMA 依專利異議、實用新型註銷及外觀設計註銷等程序作出決定，但僅發明專利得向聯邦專利法院提起無效訴訟，請求法院宣告專利無效。

在德國專屬授權予他人後，取得子權的專屬被授權人，享有相當於母權專利權人的法律地位。當發明專利或實用新型受有侵害時，專利權人有權向侵權行為人請求損害賠償，且專屬被授權人亦得以自己名義提起侵權訴訟請求損害賠償，然而專屬授權登記與否，均不影響專屬被授權人的訴訟實施權。不過，外觀設計的訴訟須權利人同意或其經通知後未於相當時間提起訴訟時，專屬被授權人才可自行提起訴訟，且外觀設計的侵權訴訟亦可提起無效訴訟的反訴，但發明專利與實用新型侵權訴訟的被告，均不得於訴訟中請求民事法院認定專利的有效性，當被告抗辯專利無效時，則

²³³ 德國民事訴訟法第32條。

由法院依情況是否裁定停止訴訟。

如訴訟時 DPMA 已受理任何人所提出該發明專利的異議，則被告亦得於原告提起侵權訴訟後3個月內，以書面請求參加撤銷專利的異議程序²³⁴。無論係 DPMA 或聯邦專利法院作出駁回請求撤(註)銷專利決定，其僅於相同的當事人間生效，但若是作出專利無效的認定，則具有對世效力，該專利自始不生效力。而外觀設計侵權訴訟，當被告在法院提起反訴時，法院應將反訴日期通知 DPMA 予以註記於登記簿上，法院於判決確定後，亦應通知專利局將訴訟結果與判決日期，登記於登記簿上²³⁵，如不服一審民事判決，係向所屬高等法院、聯邦最高法院提起上訴。無效訴訟為二級二審，不服聯邦專利法院判決，得上訴至聯邦最高法院。

第四項 臺灣—均由智慧財產法院受理但分屬不同審判權

在臺灣，因智慧財產案件所生的民事、行政及刑事訴訟的爭議，特別設立智財法院統一審理，但其非為專屬管屬，所以仍不排除合意管轄或應訴管轄的適用，不過，智慧財產的爭訟原則上仍以智財法院為管轄法院，專利民事訴訟一、二審均以智財法院優先管轄，最高法院為終審法院，然而專利有效性的認定歸屬行政法院的審判權限，分由智財法院及最高行政法院管轄。

專屬被授權人所被授予的專利權，是否享有積極實施權與消極排他權容有爭議，如第二章中所述，本文認為專屬被授權人可同時享有實施權與排他權，但無論所持見解如何，均不否認專屬被授權人得主張排他權保障其權利，其中包括於權利受有侵害而提起侵權訴訟請求損害賠償。當發生侵害而受有損害時，依實務見解來看，專利權人與專屬被授權人均得以自己名義提起侵權訴訟，彼此獨立而不受牽制，即使未向智慧財產局申請登記其專屬授權，專屬被授權人仍得對抗所謂侵權行為人，因登記係保護交易行為的第三人，而非侵權行為人。

²³⁴ Gebrauchsmustergesetz § 59(2).

²³⁵ 謝銘洋，同註207，頁456。

智慧財產案件審理法第16條使專利有效性的認定，跨越公、私二元分立的限制，使智財法院於審理侵權訴訟時，亦得對於被告所提出有效性的抗辯直接進行，而不須依行政法院判決結果據以認定專利是否無效，法院得於侵權訴訟作出有效性的判斷，以改善因受制於行政爭訟程序認定有效性，等待其判斷的結果往往遲延民事訴訟程序，但非將專利有效性的審判權歸屬普通法院審理，因此民事判決所宣告無效僅生相對效，在相同當事人間始有拘束效力，現行惟有依行政爭訟途徑，行政法院所宣告撤銷專利的判決，始生專利權自始無效的對世效力。

第三節 歐洲及臺灣專屬授權當事人民事救濟之比較

第一項 司法制度之區別

首先，現行各國的司法制度而可分為司法一元制與二元制，英國屬司法一元制典型的代表，而法國、德國與臺灣則係採司法二元制。英國、法國、德國與臺灣司法制度各有其優點，本文從三個方面—審判權、管轄權及審級制度作為分析比較：

一、就審判權而言

專利訴訟的審判權可劃分為三種：一元制—普通法院審判、二元制—普通法院審判及二元制—普通法院與行政法院分立審判。第一種的代表就是英國，其並不特別區分行政、民事或刑事訴訟案件，所有案件一律由普通法院審理，也就無公私法二元論或法院二元制度，有關專利的訴訟案件，無論是侵權訴訟或是撤銷訴訟，在英國皆單純由普通法院的專門法庭受理。

相反地，法國、德國與臺灣均採法院二元制，審判系統分立為普通法院與行政法院，但有趣的是無論是行政法院發源地的法國，抑或是行政法揚名國際的德國，其與專利相關的訴訟案件均非由行政法院體系所審判，而是歸屬於普通法院的審判權。臺灣為第三種的代表，普通法院受理專利私權所生的民事訴訟救濟，但專利權撤銷與否的爭訟屬行政法院權限。

簡而言之，侵權訴訟與專利有效性認定以審判權來分類的話，大致上英國、法國與德國均為普通法院所審判，而德國進一步劃分各由民事法院與專利法院管轄，但臺灣則在公私法二元制的基礎，進而區分為普通法院體系與行政法院體系審理，有關專利權爭議的審判權歸屬，臺灣是惟一橫跨公私法領域的國家。

二、就管轄權而言

關於專利訴訟管轄權的劃分，首先，英國專利訴訟由英格蘭和威爾斯高等法院專利法庭、IPEC 或 IPO 專責受理專利爭議案件，依專利案件類型及法定要件，而適用不同的法律程序。法國巴黎大審法院最為經典，所有與法國專利有關的訴訟，原則上皆係巴黎大審法院專屬管轄。德國專利侵權訴訟係由法定的12所地方法院管轄，但德國多數的侵權訴訟均集中於Düsseldorf 地院、Mannheim 地院與 Munich 地院這三所法院進行審理，針對專利無效訴訟特定類型的相關案件，皆係德國聯邦專利法院專屬管轄。

最具獨特性的即是臺灣的優先管轄，所謂優先管轄並非專屬管轄，也就是仍有合意管轄或應訴管轄的適用，臺灣的專利侵權訴訟與撤銷訴訟，基本上係由智財法院的民事訴訟庭與行政訴訟庭管轄，但必須強調的是因其並非專屬管轄，如其他地院或行政法院受理智慧財產民事、行政訴訟，並為實體上的裁判時，上級法院均不得以管轄錯誤為由而廢棄原裁判。

依上所述，英國管轄權分配最為特別，IPO 是惟一非法院而得受理侵權與有效性程序的行政機關；最單純的係法國一律由巴黎大審法院專屬管轄；而德國則依訴訟類型而有法定的民事法院與專利法院審理，相比之下，臺灣雖設有專業化的智財法院，但未將其定位為專屬管轄，而係以優先管轄達到集中管轄的效果。

三、審級制度

有關審級制度部分，英國(IPO 管轄者除外)、法國、德國與臺灣的民事訴訟皆為三級三審制，原則上英國侵權與有效性認定得於同一訴訟中進行，且為上訴許可制，須經原審、上訴法院或最高法院許可後始得提起上訴，英國最高法院為法律審，僅針對法律問題進行審理。而法國侵權與有效性認定亦得於同一訴訟程序中，不服原審的上訴案件係由上訴法院與最高法院管轄，但最高法院僅受理法律適用不當等法律上事由的案件。

德國侵權訴訟與有效性認定係分立審理，有關專利侵權訴訟為地方法院、高等法院與聯邦最高法院管轄，發明專利有效性認定則應在專利法院進行無效訴訟，不服判決者得上訴至聯邦最高法院，並其依上訴事由區分為法律審與事實審，無效訴訟屬二級二審制。臺灣亦是分立審理，侵權訴訟得上訴至二審智財法院及三審最高法院，有效性認定另由智財法院行政訴訟庭、最高行政法院管轄。

就審級制度來看，臺灣侵權訴訟一審與二審集中由智財法院管轄最為特殊外，各國在認定有效性的訴訟(對世效)差異較明顯，不同於英國與法國可合併進行審理，基本上德國與臺灣皆獨立於侵權訴訟，無效或撤銷訴訟均係二級二審制。此外，有別於英國、法國與德國侵權訴訟三審均係上訴至最高法院，終審統一由普通法院體系的最高法院審理，惟臺灣並無統一的終審法院，依訴訟類型分由最高法院與最高行政法院受理專利上訴案件，分歧的終審法院相當與眾不同。

各國法院管轄層級分明且終審統一審理，目的是為保障審級利益與避免歧異判決，進而謀求法律見解的一致性，即使與臺灣均為分立審理的德國，最終亦統一由聯邦最高法院審理所有因專利而生的爭議事件，反觀，臺灣侵權訴訟一、二審集中於同一法院審理，又基於法院二元制形成分歧的終審模式，是否能在專利訴訟上真正發揮法院定紛止爭的功用，不免令人生疑。

第二項 訴訟實施權與登記之交互作用

在專利受侵害尋求民事救濟時，首要確定的即是訴訟實施權。一般而

言，專利權人在侵權訴訟或撤銷程序中並無當事人適格的問題，但有關專屬被授權人的訴訟實施權，前揭國家則有不同的規定，大致上可分為獨立以自己名義起訴、附條件以自己名義起訴，德國的發明專利、實用新型與臺灣的專屬被授權人無相反特約則不受專利權人的影響，皆享有完全獨立的訴訟實施權。英國專屬被授權人雖得以自己名義獨立起訴，但專利權人必須同為訴訟當事人，不得排除專利權人，獨立進行侵權訴訟。

德國的外觀設計與法國須經通知專利權人後仍不起訴，專屬被授權人無反對約定始得以自己名義提起訴訟。其次，專屬授權登記與否也將影響專屬被授權人的訴訟實施權，法國最為明顯，一旦未經登記其專屬授權，則專屬被授權人縱使符合例外要件，亦喪失其訴訟實施權，僅得參加專利權人所提起訴訟，以請求自身的損害賠償。

簡言之，專利權人的訴訟實施權並不受專屬授權的影響，就專屬被授權人而言，英國的特色須與專利權人一同為侵權訴訟的當事人，因同一侵權行為而生的爭議一次解決。法國專利訴訟主要是讓專利權人與專屬被授權人一起進行審理程序，並且原告係以專利權人為主，在同一訴訟中處理侵權與有效性認定的爭議，專屬被授權人則是以參加該訴訟，一併請求所受的損害，即使專屬被授權人在已登記的前提下，符合法定要件始取得獨立的訴訟實施權，專利權人亦得參加其訴訟，目的為達到紛爭一次解決。

德國與臺灣專利權人與專屬被授權人各自完全獨立的訴訟實施權，亦不受登記制度的影響，不過德國與臺灣基於各自不同的司法制度，各賦予相同獨立的訴訟實施權，多元選擇起訴的方式，將作用出不同的效果。本文就上開國家有關專屬授權當事人的訴訟實施權規範，彙整如表7所示。

侵權訴訟	專屬授權 當事人	以自己名義起訴	
	專利權人	專屬被授權人	
		已登記	未登記

英國	共同起訴		共同原告	共同原告	共同原告
	獨立起訴		原告/同為本案當事人	原告	原告
法國	獨立起訴		原告(原則)	參加專利權人之訴訟	參加專利權人之訴訟
			得參加專屬被授權人之訴訟	原告(例外)	✘
德國	共同起訴	發明專利	共同原告	共同原告	共同原告
		實用新型			
	獨立起訴	發明專利	原告	原告	原告
		實用新型			
		外觀設計	原告(原則)	參加專利權人之訴訟	參加專利權人之訴訟
			同意被授權人自行起訴	原告(例外)	原告(例外)
臺灣	共同起訴		共同原告	共同原告	共同原告
	獨立起訴		原告	原告	原告

表7：各國專屬授權當事人之訴訟實施權(作者自行整理)

第三項 侵權訴訟中專利有效性認定之效果

關於民事救濟程序中，法院所認定專利無效的結果，可分為對世效力與相對效力，在英國與法國所有專利類型所生的侵權訴訟中，原則上被告皆可提起反訴專利無效或其所提起的無效(撤銷)訴訟，但法國惟有專利權

人為原告的情況下，被告始得提起反訴無效訴訟，而法院所作出的確定判決均為對世效力，亦即發生撤銷該專利的效果。

值得一提的是在德國外觀設計權利人所提起的侵權訴訟，被告亦得例外反訴無效訴訟，如法院宣告專利無效，同樣地具有對世效力，但德國發明專利與實用新型均不得於侵權訴訟中爭執專利有效性。相反地，如被告係於侵權訴訟中抗辯專利有效性，無論是英國、法國或臺灣，法院如認定為無效一律係相對效力，也就是僅拘束個案當事人。總而言之，法院於無效(撤銷)訴訟中宣告專利無效係具有對世效，如係於侵權訴訟中抗辯有效性，法院審酌專利有效性結果僅生相對效。本文就各國普通法院所作出的有效性認定，依其專利類型彙整如表8所示。

普通法院 專利種類		侵權訴訟中抗辯 有效性	侵權訴訟、無效 (撤銷)訴訟得合 併審理	侵權訴訟與反 訴無效(撤銷) 訴訟
英 國	發明專利	相對效	對世效	對世效
	外觀設計	相對效	對世效	對世效
法 國	發明專利	相對效	對世效	對世效
	實用證書	相對效	對世效	對世效
	外觀設計	相對效	對世效	對世效
德 國	發明專利	×	×	×
	實用新型	×	×	×
	外觀設計	×	×	對世效
臺 灣	發明專利	相對效	×	×
	新型專利	相對效	×	×
	設計專利	相對效	×	×

表8：各國法院侵權訴訟有效性抗辯與無效訴訟之效力(作者自行整理)

第四項 民事救濟程序之差異

就前揭司法制度、訴訟實施權與專利有效性認定，逐項比對各國專屬

授權當事人在侵權訴訟中的差異後，本文接續整合探究歐洲與臺灣專利的民事救濟程序，以下從紛爭解決一次性及見解歧異之可能性，作為整體民事訴訟程序的綜合對照：

一、紛爭解決一次性

英國的專利民事救濟，侵權訴訟與撤銷訴訟得於同一審理程序中進行，且專利權人與專屬被授權人皆須參與同一訴訟，避免因授權在相同專利與侵權行為人間，重覆衍生出多起侵權訴訟，再者，法院宣告專利的無效可直接發生撤銷該專利絕對效力，最能全面貫徹一次性解決侵權紛爭。

法國的民事救濟程序，侵權訴訟與無效訴訟亦可同時進行審理，原則上係專利權人分別為訴訟原被告，而專屬被授權人係以參加專利權人的訴訟，以請求自身的損害賠償，然而為免專利權人怠於起訴損及專屬被授權人的權益，立法者另定有獨立起訴的要件，使專屬被授權人於特定情況時得享有訴訟實施權，但被告不得同時反訴專利無效，而須另行對專利權人提起無效訴訟，在這二種前提時，法院對無效訴訟所為的判決，皆具有對世效力，因此在一次性解決侵權紛爭有相當效果。

德國的民事侵害救濟，在司法制度上為審判分立，加上專利權人與專屬被授權人獨立的訴訟實施，且民事法院不得認定專利有效性，再隨著專利類型而有不同的適用程序，德國在解決專利訴訟爭議上，可以說是以多軌模式進行訴訟，除外觀設計外，原則上無法在同一程序中，達到侵權行為與專利無效併同審理與宣判，因此，民事訴訟在當事人抗辯有效性爭點時，法院則須視情形是否裁定中止訴訟，除有證據顯示有足以撤銷專利的可能，原則上德國法院將不裁定停止訴訟。

相較於英國與法國，早期臺灣與德國採相同的作法，但自臺灣立法者賦予普通法院可於侵權訴訟中認定有效性，以杜絕當事人藉此延滯民事訴訟，而臺灣並未依專利類型而另行區分適用的程序，此部分則與法國相似。由上可知，就紛爭解決一次性係以英國最落實一道程序解決，法國則是次

之，而臺灣民事訴訟有效性已無須以行政爭訟結果作為依據，似乎比德國更能即時實現當事人私權利的保護。

二、見解歧異之可能性

接續著紛爭解決一次性所比較出的結論，是否會引起見解上的歧異，答案也就呼之欲出。英國、法國訴訟模式以合併審理程序為前提，基於紛爭解決一次性原則，發生判決歧異的可能性相對低於德國與臺灣的侵權訴訟，那麼此部分即係以德國與臺灣為主軸進行分析，有趣的是德國與臺灣雖大致上係採相同的分立模式，但細究其具體規範內容各有所不同，因此最終形成的結果大相逕庭。

首先有關專利訴訟的爭議解決，德國專利紛爭的審判權皆歸屬於普通法院體系，終審法院均為聯邦最高法院，雖專利權人與專屬被授權人都有獨立的訴訟實施權，關於專利有效性的認定，就以發明專利為例，民事法院須以專利法院或最高法院於無效訴訟所宣告的結果為依據，不論侵權訴訟的原告是專利權人、專屬被授權人或為共同原告，因此，侵權訴訟係針對侵權行為進行審理，基於不同的權利主體與原因事實，自然會有不同的判決結果，但並不生專利有效性重覆認定與見解歧異的現象。

如再進一步以德國的發明專利為例，雖區分為專利法院與地方法院審理專利案件，但無論是侵權訴訟或無效訴訟的救濟程序，終審法院均為聯邦最高法院，均可顯示德國的審理制度上環環相扣，如何在分立的管轄與權利人獨立的訴訟權中，避免發生所謂判決歧異，深具參考價值。

反觀臺灣專利訴訟則分別隸屬行政法院與普通法院。訴訟實施權部分與德國相同，但有效性認定就明顯不同，在臺灣侵權訴訟中，法院可自行作出相對效力的有效性認定，亦即在專利權人與專屬被授權人各自的侵權訴訟中，法院係獨立認定專利有效性，且僅生拘束當事人的效力，那麼同一專利權可能因不同當事人間的侵權訴訟，而被法院重覆判斷其有效性，但最終還是必須回到行政爭訟程序爭執其有效性，始得真正撤銷該專利。

對比歐洲三國的專利訴訟後，臺灣專利訴訟呈現相當獨特的制度，即在臺灣保護私權的民事救濟程序中，未如同英國或法國得提起無效訴訟程序，在臺灣撤銷專利屬於公法的範疇，須由行政爭訟程序才能取得撤銷專利的對世效力。分歧的審判體系與專利授權雙重的民事訴訟救濟，能否真正利益權利人及發揮法院解決紛爭的功能尚有討論空間。

回顧當初立法者為解決抗辯權利有效性所造成的訴訟延滯，於智慧財產案件審理法提案說明中指出，智慧財權原屬私權，其有效性的爭點，自係私權的爭執，由民事法院於民事訴訟程序中予以判斷，無另行等待行政爭訟結果之必要，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人的權利保護²³⁶，而制定智慧財產案件審理法第16條。令人訝異的是當民事法院自為認定有效性，遇上專利權人與專屬被授權人獨立的訴訟實施權，反而突顯現行模式造成見解歧異或矛盾的可能性，該如何真正達到紛爭解決一次性，以及避免判決歧異的結果，成為臺灣專利民事救濟程序上的一道難題，該如何解決現行制度所存在的問題，本文將於第四節接續探究之。

第四節 臺灣專屬授權侵權訴訟案件之現況

第一項 判決見解歧異之現象

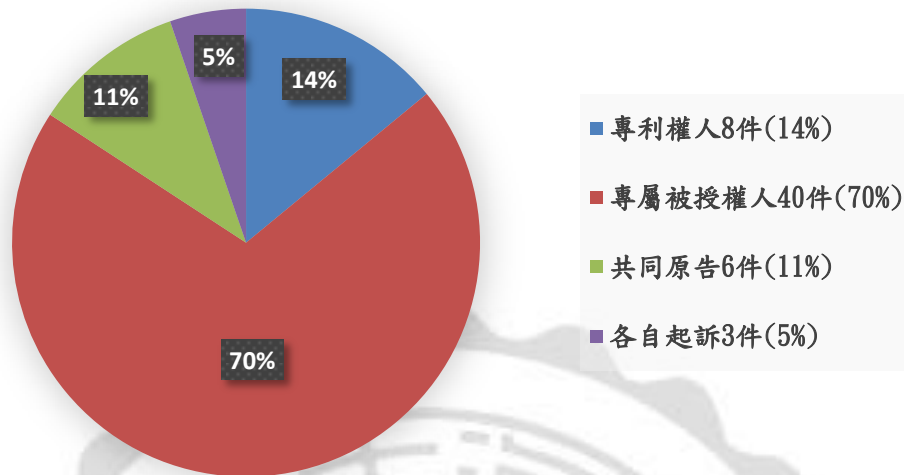
本文以智財法院所作出的專屬授權判決為主軸，試圖探究臺灣專利判決實務運作的現況。而首要解析的係獨立的訴訟實施權與訴訟結果間的關係，是否存在所謂判決歧異問題？依統計數字(參閱圖5)顯示可知，在專屬授權的情況下，以專屬被授權人所提起的侵權訴訟為大宗，而各自起訴僅占所有一審專屬授權侵權訴訟案件5%的比例，顯見專利權人與專屬被授權獨立提起訴訟的情況並不普遍，目前雖僅有一項專利權侵害的均獨立起訴案件且由智財法院審理，但已為本文研究歧異見解的最佳案例。

圖5：作者自行整理²³⁷

²³⁶ 立法院公報，第96卷第10期，頁502，西元2007年1月。

²³⁷ 本文統計智慧財產法院自西元2008年7月至2018年4月，共計9年10個月專利專屬授權的侵

智慧財產法院專屬授權案件第一審原告比例



圖中所示智財法院共受理3件各自起訴的專利訴訟，其中2件為專利權人與專屬被授權人基於證書號第083372號發明專利所提起的民事救濟²³⁸，該發明專利於讓與過程中，由於第二次讓與登記的受讓人與第三次讓與登記的讓與人並不相同，第三次的讓與究竟有無不連續，抑或是讓與登記錯誤，法院依個案情形各有其不同的見解，然而在專屬授權當事人對同一侵權行為人，均獨立提起同一專利的侵權訴訟中，法院對前後讓與登記不同當事人的情形，究為讓與不連續或是讓與登記錯誤的法律見解上，智財法院作出的判決中出現歧異現象，綜合對照二件智財法院一二審的判決結果則是大相逕庭。

對侵害第083372號發明專利的同一侵權行為人獨立起訴的二個案件中，首先，就專利權人部分，先係專利權人作為原告請求侵權救濟，102年8月30日一審駁回原告損害賠償、排除侵害或防止侵害的請求，在前後讓與登記的當事人非同一个人的認定上，智財法院100年度民專訴字第125號判決指出，「本件原告主張為系爭專利之專利權人，於100年1月31日受讓系爭專利，並於100年11月9日向主管機關即參加人辦理讓與登記，業據

權判決，資料來源為司法院法學資料檢索系統，以「專屬授權&民專」作為案件篩選標準，經人工篩選後判決共計57件。

²³⁸ 所餘的一件判決為發明第 I 272334號專利侵權訴訟案件，係由專屬被授權人對5名被告所提起侵權訴訟(智慧財產法院98年度民專訴字第34號)。同一專利的專利權人亦另行對前述同案的2名被告(臺中地方法院97年度智字第31號判決)與3名被告(臺北地方法院97年度智字第42號判決)提起侵權訴訟。

提出讓與契約書A、讓與契約B、專利讓與登記申請書為憑……，堪認原告為系爭專利之專利權人」，法院認定為讓與登記錯誤而非讓與不連續。嗣後，二審於104年10月29日宣判駁回上訴，有關登記錯誤仍維持一審見解，即於同法院102年度民專上字第64號判決中，法院肯認上訴人為上開發明專利的專利權人，而本案尚在最高法院進行審理中。

其次，在專屬被授權人的部分，當專利權人第二審訴訟繫屬中，專屬被授權人亦自行對同被告提起同專利的侵權訴訟，智財法院於105年1月18日宣判駁回原告之訴，敗訴理由並非如同專利權人係因無法舉證受有損害或侵害，而係因專利權讓與不連續，從而原告未取得上開發明專利的專屬被授權人地位，同法院103年度民專訴字第55號判決指出，「愛爾蘭商·○○愛爾蘭藥廠私人無限責任公司並未受讓取得系爭專利之專利權，原告即無從自訴外人愛爾蘭商·○○愛爾蘭藥廠私人無限責任公司合法取得專屬被授權人資格，原告既無法證明其係系爭專利之專屬被授權人，即無專利權被侵害」。其後，同法院於107年4月12日105年度民專上字第8號二審判決駁回上訴，其亦維持第三次讓與不連續的見解，即專屬被授權人未取得系爭專利權的專屬授權。

從僅有的專屬授權當事人均提起侵權訴訟案例，法院在前後讓與登記的當事人非同一人的認定上，即在專利權人的案件上，法院認為係登記錯誤不影響專利權人的權利，但因其無法證明損害而無權請求賠償。而有權主張損害的專屬被授權人，同一法院認為係專利權讓與不連續，所謂專利權人並未取得合法專利權，故無法證明其為專屬被授權人，也被駁回損害賠償的請求，簡言之，在同發明專利讓與過程、同被告與同法院的情況下，法院判決係讓與登記錯誤，仍肯認專利權人具當事人適格，但無法舉證損害不得請求賠償；於另一案訴訟中，有權請求的專屬被授權人，則因讓與不連續，故專屬授權的授權人非專利權人，從而未取得專屬被授權人的地位，上開案件一、二審最終的結論為專屬授權當事人所有的請求均被法院駁回，從外觀上已突顯獨立起訴所形成的判決「奇異」現象。

法院對於事實的認定將致生不同法律見解，本文認為上述案件之所以

會產生歧異見解，係因該專利權讓與出現前後不同當事人的情形，對此智財法院依證據於個案事實的判斷上各有不同所造成，換言之，法院既係以證據作為認事用法的依據，若證據顯現應以登記錯誤論斷，臺灣專利登記乃對抗第三人的要件，無論是讓與或授權登記，均為對抗要件而非生效要件，出現錯誤自得以更正方式維護其權利，但如將讓與登記錯誤即認係權利讓與不連續，致使專利權發生得喪變更，恐有違現行臺灣登記對抗主義的核心價值。相反地，如係讓與契約即出現非同一當事人的情況，依證據顯示此已非單純誤繕誤寫的文字錯誤，若仍據以力爭為讓與登記錯誤，似已超出專利登記制度所得對抗的效力範圍，實應論以讓與不連續，從而藉此案例的研探亦可呈現法院審理訴訟的有趣之處。

第二項 專利有效性判斷之一致性

接下來，焦點為專屬授權侵權案件的有效性認定，依本文所統計智財法院專屬授權的侵權訴訟結果(參閱圖6)，關於有效性抗辯的比例上，第一名是90%的專屬被授權人，第二名為83%各自起訴的原告，第三名為比例78%共同原告，最後是專利權人為69%，從數據上在侵權訴訟中抗辯專利有效性的比例相當高，有效性爭議已成為訴訟中一大爭點，基於有效性判斷屬相對效的關係，因此民事法院對於同一專利反覆作出判斷亦不足為奇，而有趣的是同一專利有效性經不同審級、個案所反覆判斷的結果為何？經比對智財法院與相關審級法院的判決，共計有四項專利可作為研究的案例，本文以下將逐一分析之。

一、第083372號發明專利：

本項專利的侵權訴訟，智財法院共作出11件判決，其中5件抗辯有效性但未判斷，而6件均被認定專利權有效。如再進一步區分的話，原告為專利權人所提起的案件共4件，一審2件抗辯未判斷，二審1件認定有效、1件抗辯未判斷。當事人為專屬被授權人的案件有3件，一審2件二審1件均被認定專利有效。各自獨立起訴4件，一審專利權人1件、專屬被授權人1件均抗辯但未判斷，二審專利權人1件專利為有效、專屬被授權人1件專利有效。此發明專利的侵權訴訟，不論係由專利權人、專屬被授權人或各自

起訴為原告的案件，所有訴訟中的被告均抗辯專利有效性，而法院視需要而作出有效性的判斷，亦皆認為發明專利有效，在有效性的認定上呈現一致性的結果。

二、第 M261967 號新型專利：

此項新型專利共1件新北地方法院判決、1件最高法院判決與5件智財法院判決，依判決時間排序而言，97~99年間共同原告於新北地方法院的一審侵權訴訟並未爭執有效性，專利權人二審經智財法院認定專利有效，專利權人上訴三審，最高法院最終仍維持專利有效見解。而103~105年間則由專屬被授權人為訴訟當事人，於智財法院共有4件侵權訴訟，一審2件、二審2件均被判定專利無效。由此可見，此新型專利先係被認定有效，嗣後於不同侵權案件中被舉證推翻新型專利有效性，本案例無論於不同審級法院或不同被告間，皆可看出法院所作出有效性判斷上出現明顯的一致性。

三、第 I237264 號發明專利：

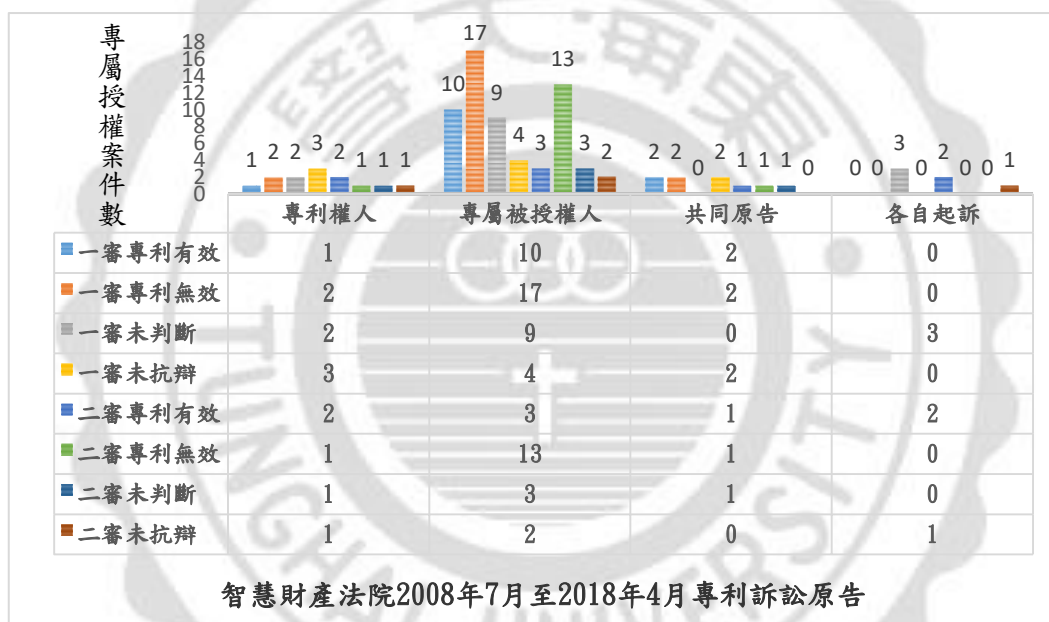
此發明專利的6件侵權訴訟當事人皆係專屬被授權人，其中1件由新北地方法院一審判決專利有效，另5件經智財法院審理，一審認定3件專利有效、1件抗辯未判斷，二審則係1件判定為有效。在有效性的爭議上，只要訴訟中出現抗辯有效性的爭點，最後法院皆作出專利權無撤銷事由，也就是5件抗辯專利應撤銷，但5件均被認定發明專利為有效，此發明專利無論審級法院，其在有效性判斷結果完全相同。

四、M386829號新型專利：

而本項新型專利的侵權訴訟當事人皆係專屬被授權人，智財法院一共作出4件一審判決，其中2件認定有效、1件抗辯未判斷及1件未爭執，於一審的判決中顯示，個案有效性的判斷亦出現相同一致的結果。

從數據上可得知有效性抗辯於專屬授權侵權案件的普及性，如更進一步研析上述案例，關於相同專利有無撤銷原因，經不同審級的法院與不同個案所呈現的結果，非但未出現同一專利經反覆判定產生矛盾的結果，意外地反而是歸納出一致性的判斷見解，因此專利權是否應撤銷？抑或應屬有效存在？實際上民事法院對於侵權訴訟有效性的認定具有其穩定性，其專業且效率的訴訟審理令人感到驚艷，在現行訴訟有效性判斷既已能超乎專業門檻的程度，跨越有效性歧異的疑慮，那麼於紛爭解決一次性的部分，將係專利民事訴訟救濟程序所要面臨的挑戰。

圖6：作者自行整理²³⁹



第五節 專利侵權訴訟之突破

第一項 專利有效性分立審理之爭議

經比較結果後可知無論係英國、法國或是德國，有關專利訴訟均由普通法院進行審理，惟獨臺灣依專利案件類型分屬行政法院與普通法院審理，其中就專利有效性的認定，則是橫跨上開兩種法院體系，僅判決效力上有

²³⁹本文統計智慧財產法院自西元2008年7月至2018年4月，共計9年10個月專利專屬授權的侵權判決，資料來源為司法院法學資料檢索系統，以「專屬授權&民專」作為案件篩選標準，經人工篩選後判決一審57件、二審32件，共計89件。

所區別，當同一專利權有無應撤銷或廢止原因，於民事侵權訴訟與行政爭訟程序的確定判決出現歧異時，嗣後可能還會衍生再審爭議，依臺灣現行專利訴訟在二元制法院體系的審理模式下，有關專利權有效性判斷結果歧異的情況，恐係有待解決的通盤性問題。

如前所述，專利有效性出現歧異的現象已是專利訴訟紛爭中一大難題，尤其是在專屬授權侵權訴訟的案件，訴訟當事人爭執有效性的比例高居不下，雖現行法院對於侵權訴訟中尚未出現專利有效性判斷結果兩歧，但同一專利權反覆爭訟有效性的現象，顯有違紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人權利保護的宗旨。另外，專屬授權當事人均享有單獨的訴訟實施權，亦有致生見解歧異的可能性，由此可見，前揭專利訴訟所存在的判決歧異隱憂，在專屬授權訴訟案件中更為棘手，該如何改善專屬授權的訴訟救濟，實為值得關注的議題。

第二項 獨立訴訟實施權之再思考

從現況的專利民事救濟程序中，可知專屬授權的雙方皆有獨立訴訟實施權，智財法院至今雖僅出現一項專利有雙重侵害救濟，仍足以證明制度上確實有引發判決歧異的問題，於此本文先以回顧臺灣專利法的歷史發展，再續以比較法的觀點，從中解析臺灣制度上所存在的隱憂，試圖尋求改善現行問題的良方。

在沿革上，1994年修法係參考法國專利法的立法例，專利權人為提起專利訴訟的主體，專屬被授權人僅於通知專利權人後仍未提起時，始有權提起訴訟。但實務運作上認為此制度恐過於嚴苛，於2003年時即修正為無特約時，專屬被授權人亦得提起民事侵權訴訟，於2009年司法院的法律座談會研討結果明確指出，專利權人與專屬被授權人各得向侵權行為人請求損害賠償，2011年修法後即成為臺灣現行的獨立民事救濟制度。

可見，臺灣專利訴訟的變革，係由法國模式轉變為德國模式，然而德國專利專屬授權效力，不受登記制度的影響，而專利權有效與否亦由聯邦專利法院專屬管轄，民事法院主要係審理有無成立侵權行為，權利人是否有權請求其自身的損害賠償，僅單純判斷損害與侵權之間的關係。而臺灣現行的民事法院審理專利侵權訴訟，法院所須作出的判斷相對複雜與多變，

專屬授權案件須審酌登記的影響、專利有效性與侵權行為的判斷，三種因素再上獨立的訴訟實施權，可謂是多重組合模式，致生歧異判決見解自係難以避免的現象。

在英國的專利訴訟，專屬授權當事人均得自行提起訴訟，但皆須為該訴訟的當事人，即專利權人必須係同為原告或成為對造的被告，雖可有效解決判決歧異的問題，但考量臺灣現行專利訴訟，專利權人與專屬被授權人各自獨立提起訴訟的情況並非普及，而法院在專屬授權的侵權案件中所認定的損害賠償，能成功舉證損害的部分，基本上係以專屬被授權人為請求賠償的主體，如於無收取權利金的專屬授權，專利權人更被認定為無從主張受有損害²⁴⁰，因此臺灣多係由專屬被授權人請求民事上的損害賠償。然而英國模式是否有利於權利人的訴訟救濟？強制專屬授權當事人均應同為訴訟當事人的作法，能否改善臺灣現行實務的問題，對此本文仍有所疑慮。

此一議題如搭配無效訴訟一同思考，似乎於現行臺灣模式的困境，可望有一絲突破的契機。鑑於無效訴訟的被告須以專利權人始為當事人適格，而臺灣專屬被授權人的訴訟案件中，侵權行為人抗辯有效性比例高達90%，如能新增無效訴訟程序，侵權訴訟與專利有效性能集中由民事法院審理，真正落實紛爭解決一次性，如此一來，無效訴訟係以專利權人為中心，一旦專利經無效訴訟宣告撤銷後，專屬被授權人亦無權再行提起侵權訴訟，再者，侵權損害賠償係以專屬被授權人為主，那麼共同原告自然成為解決紛爭最有利的選擇，故專屬授權案件出現雙重訴訟的機會必然更為罕見，接續本文要探究的即為臺灣採行無效訴訟的可能性。

第三項 民事法院審理無效訴訟之容許性

依上述案件而言，爭執專利的有效性既為侵權訴訟的一大攻防爭點，民事法院須視個案作出有效性的判斷，勢必成為專利侵權訴訟的趨勢，經歸納現行的判決結果後，專屬授權案件的專利有效性判斷結果出現一致性

²⁴⁰ 例如：智慧財產法院104年度民專上字第41號民事判決、智慧財產法院101年度民專訴字第112號民事判決。

的情況，著實令人嘆為觀止，但民事訴訟中的判斷只有相對效力，致使同一專利往往被反覆爭執其有效性，因此，法院於個案審理上，亦將重覆對同一專利作出有效性的判斷，第四節中所示的案例即為最好的證明。換個方式思考的話，如實務上的運作結果已能展現穩定且高度化的專業性，加上審理專利訴訟案件的法官，實際上皆同時具有承審專利民事、行政案件的專業資格，僅因公私法上的區分，而致生不同的效力，民事法院判斷有效性僅具個案效的妥適性，不禁令人感到疑惑。

從立法面來看，立法者之所以制定智慧財產案件審理法第16條，其立法目的既係為解決私權的爭執，由民事法院於民事訴程序中予以判斷，無須等待行政爭訟結果的必要，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人的權利保護。而所謂紛爭一次解決所指為何？限於民事侵權紛爭？抑或係由該專利侵害所生的爭議？若採前者，在反覆爭訟專利有效性的現況下，那麼新增此規定似乎未達「迅速實現訴訟當事人的權利保護」的目的。如答案係後者，而有效性判斷僅有相對效是否有待研議變革的空間，以落實真正的紛爭一次解決。

關於民事法院自為判斷專利有效性是否妥適？有學者提出治本之道應在變革專利有效性的行政爭訟程序，認為新制度運作一段時間後，應適時檢視原有之目的是否達成、現行專利事件相關程序是否仍有修正或調整的必要。2008年我國設立智財法院及通過智財審理法，略微打破既有公私法二元分立制度及行政法的規範。惟受限於既有行政法及行政程序法，智財法院的功能及法官專業亦與德國專利法院明顯有別，針對專利有效性爭訟的實務運作，因而衍生新的問題與困難，例如裁判歧異與再審之訴，僅為冰山一角²⁴¹，因而提出民事法院自為判斷專利有效性有再檢視與研議的必要。

再者，亦有論者認為臺灣傳統審理智慧財產案件係立基於公、私法訴訟二元分立制度，授予專利權係屬公權力的性質，而授予後專利權人所取

²⁴¹ 李素華，民事法院自為判斷專利有效性與加速解決紛爭之迷思—從最高法院一〇四年度台上字第四〇七號民事判決談起，月旦裁判時報第43期，頁39、43 (2016)。

得的權利則為私權，因臺灣專利權具公私權的性質，所以專利訴訟係分由行政法院與普通法院審理，若讓專利有效性突破公私法的界限，進而使普通法院對於有效性判斷具有對世效，普通法院作出對專利權撤銷或廢止，此有關智慧局所授予專利權的行政處分問題，必涉及權力分立，而將牽連至憲法層次的爭議，如斷然採取上述作法，非但有違現行法理，亦將致生更多運作上的困擾與爭執。

如從比較法來看臺灣有效性的問題，首先法國係行政法院的發源地，依前述法國公私法關係的發展歷史而言，可知法國一開始係嚴守公私法分立的態度，然而實際上仍有不少公私法的模糊地帶，係最高行政法院以個案裁決才得以釐清公私法之間的界限，其後更由立法者將模糊地帶的特殊權利，以明文例外地予以劃分審判權歸屬，而私權性質的專利權即為一例。也就是現行法國專利侵權訴訟與無效訴訟，立法者明定皆由巴黎大審法院專屬管轄，即便是 INPI 授予、駁回專利申請的決定，仍為普通法院所管轄，在法國專利權的本質為私權爭議，無論係請求侵害救濟或應撤銷專利權，皆歸屬於普通法院體系的審理權限，因專利權所生的私權救濟，在法國皆非為行政法院、最高行政法院的審判權範圍。

德國授予專利為行政處分，且為具有法律形成效力、授益性質的行政處分，但授予專利不適用一般行政程序法，而由專利法就其相關程序加以規定，且專利無效程序不同於撤銷公法上的許可，另外，專利權的授權本質上為財產權確認的前提，屬於私法上的請求權，而非公法上的權利。專利權的授予，並非創設一個新的權利，其並非公法上的許可，而是對於因發明而產生並受基本法保障的財產權，其財產權係因發明人完成具有新穎性與進步性的發明而產生，確認其法律上的地位，賦予發明人排他性的效力。德國對於有效性的處理，著眼於智慧財產權本質上的特殊性，跳脫傳統行政處分行政救濟的途徑，於行政程序法中將 DPMA 的程序排除於該法適用範圍之外，而該專利法就其行政救濟程序另為規定²⁴²。

綜上所述，從法國與德國的經驗來看，不禁令人反思，臺灣授予專利

²⁴² 謝銘洋，同註207，頁461-465、470。

權的行政處分就必然是公法上的權利？傳統行政處分的定性是否真的適用於專利權的授予？而傳統法理仍一體適用專利法這類的新興財產權？另外，就人民的訴訟權的保護而言，專利訴訟如仍依傳統公、私法訴訟二元分立制度，必須嚴守所謂的權力分立及專利權於公法上的框架，似無法處理專利訴訟上的紛爭問題，而專屬授權事件的爭議，將於專利訴訟的茫茫判海中漂浮，纏訟不休。

因此，學者借鏡德國提出臺灣採行無效訴訟的可能性，認為對於專利有效性改採德國式的無效訴訟，直接向智財法院提起無效訴訟，而不須先經由專利主管機關，將使得法院承受過重負擔，若欲如此，建議應同時回復異議制度。然而如認直接提起無效訴訟的變革幅度過鉅，而欲維持現有的舉發撤銷，讓智慧局的程序先行，則建議應於專利法規定，由不服專利舉發撤銷的決定者為原告，以權利人或第三人為被告，直接向智財法院提起訴訟，同時在程序方面規定準用民事訴訟法²⁴³。

此外，學者亦提出被告得以反訴的方式，請求確認專利的有效性，並認為智慧財產案件審理細則第29條規定，「就智慧財產權的效力或有無應撤銷、廢止的爭點，提起獨立的訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係的判決，或提起反訴者，與本法第十六條規定的意旨不符，法院應駁回之」，嚴重限制人民的訴訟權，已踰越母法規定，是否妥適不無疑問。如能打破此一不當的限制，而讓抗辯智慧財產權效力者以反訴的方式提出，則該判決應已非智慧財產案件審理法第16條所規範者，理論上應該具有拘束行政機關的效力²⁴⁴。簡言之，學者主張民事訴訟程序得以反訴無效訴訟的方式改善有效性拘束力的問題。

另有學者提出，為使人民的訴訟權獲得無漏洞之有效保障，不宜以公私法的區分，作為法院審判權之劃分，在專業分工的時代，應以案件類型作為法院裁判權限之區分，而行政法院也應定位於係人民與機關間之訴訟或機關與機關間之訴訟，而非籠統以公法上爭議為審判權範圍，以解決行

²⁴³ 謝銘洋，同註207，頁470-471。

²⁴⁴ 謝銘洋，同註207，頁472。

政法上混合契約的定性問題，並解決專利行政訴訟與專利侵權訴訟，得於一個訴訟程序內解決之問題²⁴⁵。

依法院實務運作的結果，現行民事法院有效性判斷僅具相對效實應予以檢討，以健全落實紛爭一次解決的目的，真正落實權利人的專利權保障。首先，英國為法院一元制無公私法分立審理的疑慮，經對照同為大陸法系的法國與德國後，臺灣專利有效性判斷在制度上仍有待改善，前述學者主張允許被告於民事訴訟中提起反訴的作法，以及跳脫以公私法作為劃分法院審判權的標準，而係應依案件類型作為區分依據的見解，本文深感認同，但有鑑於無效訴訟應係以專利權人為被告，本文認為法國侵權與無效訴訟審理模式，合併審理的方式值得臺灣借鏡，如僅得反訴無效訴訟，前提則須專利權人為原告，如於專屬被授權人所提起的侵權訴訟中，被告似無從主張反訴無效訴訟，僅得抗辯有效性爭點，而臺灣現行專屬授權案件多係由專屬被授權人為原告，如只允許反訴的模式，似乎仍有所不足。

鑑於專利權的特殊性，本文認為欲徹底解決判決歧異，達到紛爭解決一次性的目的，得由立法者明文變革現行臺灣專利民事救濟的審理模式，容許於民事訴訟程序中提起無效訴訟，以賦予民事法院於有效性判斷具對世效，此將為專利訴訟甚至係智慧財產訴訟的一大改革。臺灣自成立智財法院以來，專業化的審理智財案件的爭議，儼然已成為亞洲國家智慧財產制度發展的先趨，而允許民事法院作出有效性判斷，更係突破公私法二元主義的箝制，充分展現臺灣對於智慧財產權的重視與保護，而專利權著實攸關一國的經濟產業發展，其重要性不容小覷，惟有完善的保障環境，始有利於臺灣專利權的蓬勃發展，容許民事法院審理侵權訴訟與無效訴訟，實為一帖解決現行專利專屬授權侵權案件陷於困境的良方。

第六節 小結

一、英國

²⁴⁵ 熊誦梅，同註52，頁23。

發明專利雖未如同外觀設計明文保障實施權，但在排他權的行使上兩種專利類型均相同，即英國專利權人與專屬被授權人均得以自己名義提起侵權訴訟，未登記的專屬被授權人仍得為原告身份請求損害賠償，但專利權人必須同為本案訴訟的當事人。IPO 雖可受理侵權事件的爭議，基本上專利訴訟的審理仍係在法院進行，由於專利權人與專屬被授權人須一同進行訴訟的緣故，即使在專屬被授權人所提起的侵權訴訟，被告仍得以專利權人為被告反訴撤銷訴訟，英國法院可一併審理侵權訴訟與撤銷訴訟，適用民事訴訟法且為上訴許可制。專利有效性的認定，依程序的不同而各生對世效或相對效，且於嗣後相同專利的訴訟案件，前案主張專利無效的侵權行為人則受有禁反言效力拘束。

此外，有關專利有效性的爭執，在英國專利訴訟具有獨特性的作法，即法院或局長可授予專利有效性曾受抗辯的證明書，作為日後任何人於程序中爭執相同專利的有效性，經再度認定專利有效時，專利權人可請求對造負擔己方的律師費用與支出，以減少無謂的有效性挑戰。簡言之，英國專利訴訟最大的特點，即專利權人與專屬被授權人須為訴訟的當事人，同一侵權事由而生的訴訟救濟，均可於同一個訴訟案件中進行，且有效性的判斷亦得由法院併同審理與判決，貫徹紛爭解決一次性，且不生判決歧異的可能性，但基於訴訟費用及審理期間等訴訟經濟的考量，使英國法院並非為侵權訴訟原告進行專利爭訟優先選擇的名單。

二、法國

法國專利訴訟係於普通法院依民事訴訟程序審理，並不強制要求專利權人與專屬被授權人須一同為侵權訴訟的當事人，且專利權人或被授權人均可參加對方所提起的侵權訴訟。專屬被授權人雖享有被授予的實施權與排他權，但侵權訴訟主要仍係以專利權人為提起的主體，專屬被授權人僅得於特定條件下，取得訴訟實施權，未登記的專屬被授權人僅得參加專利權人的訴訟，以請求自身的損害賠償。然而，無效訴訟的被告必須為專利權人始為適格，所以在專屬被授權人提起侵權訴訟中，被告不得對其主張

無效訴訟的反訴，縱使被告於訴訟中抗辯專利有效性，法院所作出的無效認定，僅涉及法院判斷侵權行為成立與否，此亦為法國侵權訴訟主要係以專利權人為原告為主體的原因，惟有如此被告始得以反訴請求法院宣告專利無效，當法院於無效訴訟認定專利無效，其無效宣告具有對世效力。

而法國侵權訴訟被告於一審或二審均得提起反訴，或另行單獨對專利權人提起無效訴訟。顯見法國專利訴訟的特色係立法者將無效訴訟劃分至普通法院審理，且侵權訴訟與無效訴訟均由同一法院專屬管轄。雖專屬被授權人得於例外情況時，以自己名義提起訴訟，但只有在專利權人所提起的侵權訴訟中，普通法院始得同時審理無效訴訟的反訴。不論授權登記與否，被授權人亦可參加專利權人提起的訴訟，請求其所受的損害賠償，因此法國專利訴訟原告原則上以專利權人為主體，值得一提的是判決確定後，法院應通知 INPI 進行專利權已被宣告無效的登記，在法國當專利權狀態異動時，尤其是授予專屬授權的情況，必須經登記履行公示原則後，始具有對抗第三人效力，顯見登記制度於法國確實係不容忽視的重要環節。

三、德國

德國的專屬被授權人不論係實施權或排他權，均與專利權人享有相同的法律地位，即可專有積極行使其專利權外，亦得獨立地主張消極排除第三人的妨害。原則上德國專利有效性的認定並非受理民事侵權訴訟的法院管轄，只有經實質審查的發明專利，始得向聯邦專利法院提起無效訴訟。但德國普通法院仍有允許提起無效訴訟的特例，也就是在外觀設計的侵權訴訟，其係惟一明文規定被告可於法院中提起反訴無效訴訟，而普通法院所作出的無效宣告，具有對世效力，並非僅拘束侵權訴訟的當事人。登記專屬授權主要是發明專利有關開放授權的運用，外觀設計法雖未有專屬授權直接關聯性的明文，但於外觀設計侵權訴訟的專利無效反訴，例外地規定法院於受理與判決後，均應另行通知 DPMA 登記反訴的訴訟狀態與結果。

德國專利有效性的爭議上有其獨特性，依授予方式而設有相應的程序，

同樣爭執已授予權利的有效性，經實質審查的發明專利與經形式審查的實用新型、外觀設計，各有不同的法律程序，相較於發明專利與實用新型，外觀設計有效性的認定較具有彈性。從上述所提及的民事救濟來看，德國專利訴訟的特色為專利權受侵害的損害賠償與有效性認定，分別由不同法院專責管轄，但負責審理專利無效訴訟的專利法院及最高法院，均是隸屬於普通法院體系，而且專利訴訟案件皆適用民事訴訟法。專利權人與專屬被授權人在母子權的分配下，雖各自有其獨立的實施權與排他權，但審理侵權案件的法院僅針對侵害行為進行認定，判決結果並不會出現專利有效性判斷的歧異問題，即便外觀設計的無效反訴，立法者賦予民事法院的有效性認定具對世效力，更能發揮定紛止爭的效果。

四、臺灣

臺灣專利訴訟最鮮明的特色，就是奠基於公私法二元化的傳統，有關專利侵權與撤銷訴訟的審判權，分別歸屬普通法院與行政法院體系，即先係於智財法院的民事庭與行政訴訟庭進行審理，再各由最高法院與最高行政法院管轄，也就是臺灣的專利訴訟係分別適用民事訴訟法與行政訴訟法，且亦無統一的終審法院。智財法院雖為智慧財產案件專門設立的法院，但其僅為優先管轄，並非專屬管轄，特別的是專利民事訴訟第一審與第二審均由智財法院審理。

無相反約定的情況下，專利權人與專屬被授權人各得獨立提起民事訴訟，訴訟中被告雖得抗辯專利有效性，但民事訴訟案件有效性判斷僅生相對效，惟有在舉發、訴願、行政訴訟這類的行政爭訟程序中，其作出有效性認定始具有對世效力，撤銷專利並非依民事訴訟法進行審理，完全歸屬公法系統的行政法院進行審判，因此立法者賦予普通法院得為有效性的判斷，係為免當事人以專利有效性為由，導致民事訴訟程序的延宕，目的為解決有效性爭點在侵權訴訟程序中所產生的妨礙，希冀達到紛爭一次解決，而為綜合考量的權宜之計，故民事法院所為無效宣告未真正具有跨越公、私二元分立的對世效力。簡言之，臺灣的特色為不僅是侵權訴訟與撤銷訴訟審判各自分立，專利權人與專屬被授權人的民事救濟亦各自獨立。

最後，臺灣專利專屬授權侵權案件所面臨的問題，即係制度上所產生的判決歧異與反覆爭執有效性的現象，從實務案件中可知，民事法院於專屬授權案件的有效性判斷上，已顯然具備一致性的專業水準，而智財法院承審專利民事訴訟的法官亦皆具有審理專利行政訴訟的專業資格，加上智財法院的成立目的，以及智慧財產權於本質上的特殊性，本文認為立法容許民事訴訟程序提起無效訴訟的作法，將更能徹底解決因專利侵權而生的一切爭議，保障權利人的智慧財產權，建構健全、迅速、公正及專業的司法救濟體系，對於整體的經濟產業則係一大後盾，杜絕判決結果的歧異，而能真正達到紛爭一次解決。



第五章 結論

本文以專利專屬授權的保護與救濟為軸心，經比較英國、法國、德國與臺灣的專屬授權制度後，逐層揭開現代專利制度的面紗，有關專利權、授權登記、民事救濟與專屬授權等研究焦點，不難發現於各制度間存有「異中求同」或「同中求異」不同程度的關聯性，最後本文以權利保護、權利救濟與專利專屬授權之展望三部分，將各章所得的結論作出歸納總結。

一、權利保護

(一)專利權具排他權與實施權的效力

臺灣專利法修正深受外國立法例影響，特別係國際條約，而專利權本質依立法沿革發展觀之，初期專利權效力兼具排他權與實施權，與英國外觀設計法、法國(發明專利及實用證書)與德國立法例均相同，惟臺灣立法者在1994年專利法修正案，僅明定授予排他權不再明文保障實施權，改與英國專利法採相同的方式。惟爭議起源來自於2011年增訂專屬授權條文，其立法理由說明專屬授權係將「實施權」授予他人實施，此後專利權的效力成為新興討論議題，關於此爭議學界與實務間尚未取得共識。本文認為從歷史解釋來論專利效力，僅以單一條文沿革尚不足確認立法者真意，如再輔以體系解釋搭配增訂專屬授權的立法說明，臺灣專利權效力範圍昭然若揭，即係專利權人本身所能授權他人的權利範圍，對此本文所支持的論點為專利權賦予排他權與實施權的保護，惟當兩權利間發生衝突時，排他權效力更勝於實施權的保障。

(二)專利權人應得於專屬授權契約中特約保留實施權

臺灣專屬授權可否特約保留實施權的爭議，源自條文本身並無明文允許或禁止的情況下，立法者於第62條修正理由第3項指出，倘未特別約定，專利權人在授權範圍內不得實施該發明，但第4項又以專利權人如本身仍有實施發明需求，應取得專屬被授權人授權後，始能實施。對照法國與德

國立法例均未明文禁止保留實施權，雖英國專利法明文排除專利權人於專屬授權後行使該權利，如當事人係保留實施權的獨家授權者，得依其約定為專屬授權類型之一。經研探臺灣立法沿革資料及立法所參考之外國立法例後，本文認為立法者係參照外國立法例的規範方式，有意排除明文特約保留實施權，但其未禁止不得自行約定保留實施權，因立法者於立法理由中指出「倘未特別約定」，基於契約自由原則，在無明文禁止保留實施的解釋下，應可認此非強行規定，即仍得於事前自由約定保留實施權。

(三)獨家授權應屬專屬授權契約

獨家授權在英國實務上雖少見，但仍會被理解為當事人真意係專屬授權；在法國專利權人在不妨害專屬被授權人行使權利的前提，專屬授權不受事前約定保留實施權影響，亦屬於專屬授權；德國獨家授權為專屬授權類型之一，允許專利權人自身行使專利權；而臺灣專利專責機關將獨家授權列為非專屬授權，致獨家被授權人未取得排他權，雖得依約定或以代位訴訟等提起侵權救濟，但專利權人仍得將相同專利權再行授權予他人實施，獨家被授權人對於其他被授權人在相同授權範圍內，無法對其主張排除實施該專利權，恐受有不利益的影響，也悖離獨家被授權人專有實施專利的真意。參酌歐洲三國的作法，均未見將獨家授權強行歸為非專屬授權，本文認為獨家授權依當事人之約定，得將其劃分至專屬授權，以符實務授權契約的通念。

(四)登記對抗主義下專利權之衝突與調和

專利授權登記與專屬授權息息相關，除德國採當然對抗主義外，英國、法國與臺灣均採登記對抗主義，以法國立法例最為嚴格，未經登記不得對抗侵權行為人。英國發明專利受有侵害時，不得對侵權行為人請求訴訟費用，如係外觀設計受侵害，未經登記的文件不得作為訴訟上證據。最特別的是歐盟法院於德國法院所提出的先決裁決，闡明「第三人」不及於與授權交易無利害關係的侵權行為人，即未經登記的專屬被授權人仍有權以自己名義提起侵權訴訟，臺灣實務亦與歐盟法院的見解相同。有關登記與專

利權發生衝突的調和之道，經對照英國與法國立法例的結果，皆肯認已登記善意第二被授權人得對抗未登記第一被授權人，又已登記第一非專屬被授權人得對抗第二專屬被授權人，實可作為臺灣處理衝突時的參考依據。

(五)錯誤登記不生專利權之得喪變更

經研析英法二國登記制度的起源、作用及其相關規範，可知登記制度對於專屬授權的影響甚深，依英國與法國所採的登記制度，登記乃對抗第三人的要件，如有錯誤自得以更正方式維護其權利，而臺灣亦採行登記對抗主義，無論是讓與登記或授權登記，皆為對抗要件而非生效要件，於專利權的讓與過程中如發生登記錯誤的情況，並不影響民事法律關係的權利歸屬，以符臺灣現行登記對抗主義的核心價值，且實務判決對此多肯認錯誤登記不生權利中斷的影響，本文亦認為讓與專利權並不因登記錯誤受有影響，即使專利權的讓與有登記錯的情況，專利權人如再專屬授權予他人實施，專屬被授權人應可合法取得該專利的專屬被授權人地位，如受有侵害亦得以自己名義提起民事上救濟。

(六)登記制度變革之必要性

現行登記制度存廢議題各有其支持者，本文認為其仍有存在的必要性，但登記制度須有所改革，而英國與法國立法例即為最好的指標，其登記制度調和衝突的作法，可作為臺灣如何妥善解決登記對抗問題的寶貴經驗，首先應將現行規範不足之處予以具體明確化，於立法上予以充實登記制度的完整規範，於司法上進一步明確對交易行為第三人的認定，於行政上應簡化登記程序與授權類型的實務化，最大的重點即為建構完善的保障體制，以建構符合國情的專利登記制度，不論外國的制度如何完善健全，但最可貴的在於學習其法律精神與價值，而不是一味的仿效立法例，以避免落入橘逾淮而為枳的情況。

二、權利救濟

(一)審判權分立的專利訴訟制度仍有待變革

經比較歐洲三國專利訴訟，不論係侵權訴訟抑或專利有效性的認定，英國、法國與德國皆將專利訴訟劃分為普通法院體系，雖臺灣智慧財產案件審理法第16條，容許民事法院得自行判斷專利有效性但僅具相對效力，以解決有效性抗辯所造成的訴訟遲延，但民事訴訟程序中，未如同英國或法國得提起無效訴訟，臺灣撤銷專利屬於公法的範疇，須經行政爭訟程序始有撤銷專利的對世效。同一專利權有效性的認定，在侵權訴訟與行政爭訟程序的判決結果歧異時，嗣後還可能會衍生再審爭議，現行二元法院體系的審理模式下，有關專利權有效性判斷結果歧異的情況，恐係有待解決的通盤性問題。臺灣專利訴訟所存在的判決歧異隱憂，在專屬授權訴訟案件中更為棘手，如何改善專屬授權的訴訟救濟，實為值得關注的議題。

(二)專屬授權當事人的獨立訴訟實施權致生歧異判決

臺灣專利訴訟係從法國模式轉變為德國模式，而臺灣現行的民事法院審理專利侵權訴訟，法院所須作出的判斷相對複雜與多變，專屬授權案件須審酌登記的影響、專利有效性與侵權行為的判斷，三種因素再上獨立的訴訟實施權，致生歧異判決見解自係難以避免的現象。雖專利權人與專屬被授權獨立提起訴訟的情況並不普遍，依研究結果可知，目前僅有一項已專屬授權的專利權，專屬授權當事人均向智財法院提起侵權訴訟，而智財法院所作出的判決中確實存有歧異的情形。為解決並避免持續出現前揭獨立訴訟實施權所形成的問題，如採英國強行專屬授權當事人均應同為訴訟當事人的作法，恐比法國模式更為嚴苛本文並不採之，於此本文認為此一議題應搭配無效訴訟一同思考，而非僅就單一面向進行變革，始能真正建構出臺灣專利訴訟的完善性。

(三)有效性判斷之一致性與紛爭解決一次性

就紛爭解決一次性係以英國最為落實，法國次之，而臺灣民事訴訟有效性已無須以行政爭訟結果作為依據，似較德國能即時實現當事人私權利

的保護，從本文所舉專屬授權案例中，可知有效性抗辯於專屬授權侵權案件的普及化，且民事法院重覆判斷的結果均出現相同的一致性，顯見民事法院並未發生有效性判決歧異的問題。雖民事法院於專利有效性判斷能呈現一致性，惟始終僅有個案相對效力，形成侵權訴訟中反覆爭訟有效性現象，於紛爭解決一次性恐為立法者所始料未及，本文認為欲解決迅速實現訴訟當事人的權利保護，立法者賦予民事法院判斷有效性權限固值得肯定，如能進一步容許有效性判斷效力具對世效，始能真正落實紛爭解決一次性，而非固守維持有效性判斷的一致性，據以實現訴訟當事人權利保護。

(四)民事法院審理無效訴訟之可行性

本文認為欲徹底解決判決歧異，達到紛爭解決一次性的目的，得由立法者明文變革臺灣專利民事救濟的審理模式，容許於民事訴訟程序中提起無效訴訟，賦予民事法院的有效性判斷具對世效，此將為專利訴訟甚至係智慧財產訴訟的一大改革，又臺灣自成立智慧財產法院以來，專業化審理智財案件的爭議，儼然成為亞洲國家智慧財產制度發展的先趨，且允許民事法院作出有效性判斷，更突破公私法二元主義的箝制，充分展現臺灣對於智慧財產權的重視與保護，因專利權攸關一國的經濟產業發展，重要性不容小覷，如立法容許民事訴訟程序提起無效訴訟的作法，將能徹底解決因專利侵權而生的一切爭議，保障權利人的專利權，提供健全、迅速、公正及專業的司法救濟管道，成為臺灣的經濟產業的一大後盾。

三、專利專屬授權之展望

專利制度是以公開新技術注入源源不絕的能量活水，並仰賴實施運用來達成產業發展之最終目的。專利權又因屬地主義的特性，如何將尖端創新技術跨越國界匯集於臺灣落地生根，讓無體的技術思想具體化帶動產業升級，成為驅動產業發展的強大動力，關鍵在於完善臺灣專利保護機制，以及落實技術思想的產業應用。而善用專屬授權的好處，在於專屬被授權人支付權利金取得合法授權，其出發點多數是為獲取經濟效益，因此往往比專利權人更積極於該專利權的實施，那麼專屬授權案件的數量多寡，將

可顯示出一國運用產業技術的能量，臺灣實應正視專利專屬授權所帶來的正面效益。

而臺灣專利專屬授權所應持續關注的事項為何？本文認為制度的良窳始終離不開權利的保護與救濟，惟有二者兼具才能使權利人取得攻守自如的利器，首先於權利保護部分，從專屬授權當事人之間權利分配的研析，可知授權之目的並非在於排除他人實施專利，形成民事侵權賠償的籌碼，而係使專屬被授權人從行使其實施權而獲取效益，一來可使專利權獲得妥善運用，二來為專利權人帶來收取權利金的經濟價值，臺灣專利相關規範如能放寬對專屬授權當事人實施專利的認定，除可簡化同一專利間的反覆再授權外，亦可減少專利授權契約的爭議性，而能充分保障專屬被授權人的權益，如此可望推動國內外新技術的交流，讓專利專屬授權蔚為風潮。

在交易行為第三人部分，權利保護應係在各方之間取得合理的平衡，專利權雖係國家所賦予的合法壟斷權，卻不因而犧牲公共利益，一般而言，授權登記規範對於專屬被授權人的影響甚廣，但臺灣現行授權登記對專屬被授權人實質保護效果相當有限，經探究登記制度的起源與目的，可知登記顯然是為了善意第三人所創設，而臺灣專利登記的重點亦不在於保障權利人，登記係以公示效力與優先效力制衡權利人與交易行為第三人間的權利衝突，如同螺絲釘雖微小不起眼，卻有其不可或缺的地位，對於維持交易秩序仍有實質上的作用存在，但臺灣專利登記保護效力在善意與惡意第三人間的模糊空間有待釐清，尚須經立法機關補充相應規範，或由司法見解具體劃分適用範圍，以健全臺灣專利制度妥適保護善意第三人的機制。

其次，臺灣專利專屬授權訴訟救濟所面臨的問題，即係制度上所產生的判決歧異與反覆爭執有效性的現象，從實務案件中可知，民事法院於專屬授權案件的有效性判斷上，已顯然具備一致性的專業水準，而現行智財法院編制內的法官，皆同時具有承審專利民事、行政案件的專業資格，加再上智財法院的成立目的，以及智慧財產權的特殊本質，本文希冀能透過無效訴訟程序來解決現行問題，且經比較英國、法國與德國專利訴訟制度，專利侵權訴訟實應搭配無效訴訟進行專利紛爭的審理，才能真正徹底解決

有關專利權侵害救濟及所衍生有效性爭訟的問題。

雖反對聲浪係認為如專利有效性突破公私法的界限，讓普通法院有效性判斷具有對世效，此係有關智慧局所授予專利權的行政處分問題，必涉及權力分立，而將牽連至憲法層次的爭議，如斷然採取上述作法，非但有違現行法理，且將致生更多運作上的困擾與爭執。然而，此議題亦關乎人民訴訟權的保護，若忽略專利權的特殊性，強調專利訴訟仍應依傳統公、私法訴訟二元分立制度，必須嚴守權力分立及專利權於公法上的框架，似無法處理專利訴訟上的紛爭問題，單論專屬授權事件的爭議，即知係於專利訴訟的茫茫判海中漂浮，纏訟不休，更何況現行專利訴訟所存在的通盤性問題，那麼實質上何以落實所謂人民的訴訟權保護。

最後，鑑於無效訴訟於臺灣現行訴訟與法院體系上仍有相當爭議，如欲變革實為牽一髮而動全身的浩大工程，基此，本文係從專屬授權議題討論專利侵權訴訟的現況，以此微量的研究結果作為臺灣容許無效訴訟的參考之一，如能進一步強化專屬授權於民事救濟的保障，相信將有助於提高專屬被授權人交易實施專利權的意願，鼓勵專利權人以授權取得經濟上效益，進而提升技術研發能量，並達到促進臺灣產業發展的立法目的。

參考文獻及書目

一、中文部分(依筆劃數排序)

(一)中文書籍

1. 王澤鑑，民法物權，2014年3月，自版，增訂2版。
2. 王澤鑑，民法學說與判例研究，自版，2002年3月。
3. 姜世明，法院組織法，新學林，2014年9月，第4版。
4. 陳文吟，我國專利制度之研究，五南，2005年4月，4版。
5. 翁岳生，論西德司法制度，載：行政法與現代法治國家，三民，2015年1月。
6. 陳龍昇，專利法，元照，2015年9月，3版。
7. 許曉芬，智慧財產權法比較研究—歐洲觀點，元照，2014年10月。
8. 國家知識產權局條法司(組織翻譯)，外國專利法選譯(中)，知識產權出版社(簡體譯本)，2015年1月。
9. 曾陳明汝、蔡明誠，兩岸暨歐美專利法，新學林，2009年1月，3版。
10. 黃暉、朱志剛譯，法國知識產權法典(法律部分)，商務印書館(簡體譯本)，2017年6月。
11. Rudolf Kraßer 著，單曉光、張韜略、于馨森等譯，專利法(第6版)—德國專利和實用新型法、歐洲和國際專利法，知識產權出版社(簡體譯本)，2016年5月。
12. 楊崇森，專利法理論與應用，三民，2014年9月，4版。
13. 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義(103年9月版)，經濟部智慧財產局，2014年9月。
14. 熊誦梅，當公法遇上私法—台灣智慧財產訴訟制度之今昔，元照，2011年5月。
15. 蔡明誠，發明專利法研究，自版，2000年3月，3版。
16. 劉國讚，專利法之理論與實用，元照，2017年8月，4版。
17. 蔡惠如，智慧財產法律規範101，元照，2012年9月。
18. 謝銘洋，從德國法看我國智慧財產行政訴採對審制之可行性，載：智慧財產訴訟制度相關論文彙編第5輯，司法院，2016年12月。
19. 謝銘洋，智慧財產權法，元照，2016年9月，7版。
20. François Terré、Philippe Simler 著，羅結珍譯，法國財產法(上)，中國法制出版社(簡體譯本)，2008年7月。
21. François Terré、Philippe Simler 著，羅結珍譯，法國財產法(下)，中國法制出版社(簡體譯本)，2008年7月。
22. F H Lawson, Bernard Rudden, Law of property, Oxford University Press (3th ed. 2002). (合訂本-中文譯本：曹培譯，英國財產法導論，

法律出版社，2009年1月)。

(二)期刊論文

1. 沈宗倫，揭開「專利專屬授權」的面紗—簡評新修正專利法相關規範的解釋適用，全國律師16卷6期，頁28 (2012)。
2. 宋皇志，以美國法之全部實質權利原則為借創檢視我國專利授權法制，政大法學評論第147期，頁351、408 (2016)。
3. 李素華，民事法院自為判斷專利有效性與加速解決紛爭之迷思—從最高法院一〇四年度台上字第四〇七號民事判決談起，月旦裁判時報第43期，頁39、43 (2016)。
4. 李素華，專利權讓與之給付義務與權利瑕疵擔保，月旦裁判時報第11期，頁50(2011)。
5. 李素華，從專利授權契約之本質論專利法相關規範之解釋與適用，政大法學評論第144期，頁27-29、48-49、62 (2016)。
6. 李素華，智慧財產侵害之「損害發生」與損害賠償法制建構—從智慧財產法院九十七年度民專訴字第四七號民事判決談起，月旦法學雜誌第263期，頁177 (2017)。
7. 林洲富，民事法院審理專利之有效性—以發明人請求讓與專利權及專利授權之給付義務為論述中心，專利師第11期，頁17-18 (2012)。
8. 黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權之問題點與盲點，月旦法學雜誌第176期，頁109、113、118 (2010)。
9. 黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌—評最高法院九十六年度台上第一六五八號判決，月旦法學雜誌第154期，頁249 (2008)。
10. 馮震宇，論實施專利權的相關問題與其限制(上)，智慧財產權第21期，頁13 (2000)。
11. 熊誦梅，分久必合，合久必分—臺灣智慧財產訴訟新制之檢討與展望，月旦民商法雜誌第38期，頁25、30、39 (2012)。
12. 蔡如琪，侵權訴訟中專利有效性問題之研究，法學新論第12期，頁135 (2009)。

(三)網路資料

智慧財產局，專利法修法專區-專利法修正草案，網址：
<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=202969&CtNode=6704&mp=1>。

(四)臺灣案例

1. 智慧財產法院106年度民專訴字第23號民事判決。(106/10/30)
2. 智慧財產法院105年度民專訴字第16號民事判決。(105/12/12)
3. 智慧財產法院104年度民專訴字第83號民事判決。(106/03/08)

4. 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 55 號民事判決。(105/01/18)
5. 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 50 號民事判決。(106/03/31)
6. 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 37 號民事判決。(104/10/26)
7. 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 32 號民事判決。(105/03/22)
8. 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 23 號民事判決。(104/12/29)
9. 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 3 號民事判決。(104/10/30)
10. 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 111 號民事判決。(104/12/21)
11. 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 109 號民事判決。(105/01/15)
12. 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 95 號民事判決。(106/10/31)
13. 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 93 號民事判決。(103/10/12)
14. 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 90 號民事判決。(104/12/28)
15. 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 33 號民事判決。(103/11/25)
16. 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 31 號民事判決。(104/02/13)
17. 智慧財產法院 102 年度民專訴字第 119 號民事判決。(104/11/23)
18. 智慧財產法院 102 年度民專訴字第 98 號民事判決。(103/11/21)
19. 智慧財產法院 102 年度民專訴字第 79 號民事判決。(102/11/21)
20. 智慧財產法院 102 年度民專訴字第 71 號民事判決。(102/11/15)
21. 智慧財產法院 102 年度民專訴字第 43 號民事判決。(104/11/18)
22. 智慧財產法院 102 年度民專訴字第 42 號民事判決。(104/12/31)
23. 智慧財產法院 102 年度民專訴字第 35 號民事判決。(103/01/15)
24. 智慧財產法院 102 年度民專訴字第 20 號民事判決。(103/01/22)
25. 智慧財產法院 102 年度民專訴字第 16 號民事判決。(102/12/04)
26. 智慧財產法院 102 年度民專訴字第 7 號民事判決。(105/08/19)
27. 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 125 號民事判決。(102/04/30)
28. 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 112 號民事判決。(104/07/13)
29. 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 87 號民事判決。(102/03/29)
30. 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 82 號民事判決。(102/08/29)
31. 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 74 號民事判決。(101/12/13)
32. 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 69 號民事判決。(102/02/22)
33. 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 68 號民事判決。(101/11/16)
34. 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 47 號民事判決。(101/11/23)
35. 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 43 號民事判決。(101/11/16)
36. 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 21 號民事判決。(101/06/21)
37. 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 19 號民事判決。(101/07/11)
38. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 132 號民事判決。(102/12/05)
39. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 128 號民事判決。(101/07/25)
40. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 125 號民事判決。(102/08/30)
41. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 115 號民事判決。(101/05/02)

42. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 103 號民事判決。(101/03/16)
43. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 101 號民事判決。(101/07/05)
44. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 72 號民事判決。(101/05/10)
45. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 49 號民事判決。(101/03/20)
46. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 14 號民事判決。(100/12/21)
47. 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 117 號民事判決。(99/07/28)
48. 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 67 號民事判決。(100/12/20)
49. 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 22 號民事判決。(99/10/27)
50. 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 95 號民事判決。(99/11/02)
51. 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 83 號民事判決。(99/07/27)
52. 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 66 號民事判決。(99/01/18)
53. 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 62 號民事判決。(98/11/23)
54. 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 61 號民事判決。(98/12/15)
55. 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 40 號民事判決。(98/11/26)
56. 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 34 號民事判決。(98/06/30)
57. 智慧財產法院 97 年度民專訴字第 47 號民事判決。(98/06/23)
58. 智慧財產法院 97 年度民專訴字第 39 號民事判決。(98/05/05)
59. 智慧財產法院 106 年度民專上字第 18 號民事判決。(107/03/29)
60. 智慧財產法院 106 年度民專上字第 4 號民事判決。(107/03/29)
61. 智慧財產法院 105 年度民專上字第 19 號民事判決。(105/12/29)
62. 智慧財產法院 105 年度民專上字第 17 號民事判決。(106/02/23)
63. 智慧財產法院 105 年度民專上字第 16 號民事判決。(105/12/15)
64. 智慧財產法院 105 年度民專上字第 9 號民事判決。(105/12/15)
65. 智慧財產法院 105 年度民專上字第 8 號民事判決。(107/04/12)
66. 智慧財產法院 105 年度民專上字第 4 號民事判決。(105/10/27)
67. 智慧財產法院 105 年度民專上字第 1 號民事判決。(105/07/21)
68. 智慧財產法院 104 年度民專上字第 43 號民事判決。(105/12/29)
69. 智慧財產法院 104 年度民專上字第 41 號民事判決。(105/12/15)
70. 智慧財產法院 104 年度民專上字第 15 號民事判決。(104/12/24)
71. 智慧財產法院 103 年度民專上字第 15 號民事判決。(103/12/25)
72. 智慧財產法院 103 年度民專上字第 14 號民事判決。(104/01/29)
73. 智慧財產法院 102 年度民專上字第 65 號民事判決。(103/11/20)
74. 智慧財產法院 102 年度民專上字第 64 號民事判決。(104/10/29)
75. 智慧財產法院 102 年度民專上字第 43 號民事判決。(102/12/12)
76. 智慧財產法院 102 年度民專上字第 15 號民事判決。(102/08/29)
77. 智慧財產法院 102 年度民專上字第 8 號民事判決。(102/07/11)
78. 智慧財產法院 101 年度民專上字第 45 號民事判決。(102/03/14)
79. 智慧財產法院 101 年度民專上字第 41 號民事判決。(102/12/26)

80. 智慧財產法院 101 年度民專上字第 16 號民事判決。(102/01/03)
81. 智慧財產法院 99 年度民專上字第 78 號民事判決。(102/01/17)
82. 智慧財產法院 99 年度民專上字第 72 號民事判決。(100/12/22)
83. 智慧財產法院 99 年度民專上字第 52 號民事判決。(100/07/21)
84. 智慧財產法院 98 年度民專上字第 64 號民事判決。(100/01/27)
85. 智慧財產法院 98 年度民專上字第 34 號民事判決。(99/08/12)
86. 智慧財產法院 98 年度民專上字第 3 號民事判決。(98/11/26)
87. 智慧財產法院 97 年度民專上字第 19 號民事判決。(98/12/24)
88. 智慧財產法院 97 年度民專上字第 18 號民事判決。(98/05/21)
89. 智慧財產法院 104 年度民專上易字第 11 號民事判決。(106/06/01)
90. 智慧財產法院 104 年度民專上易字第 4 號民事判決。(105/01/07)
91. 智慧財產法院 104 年度民專上易字第 1 號民事判決。(104/07/09)
92. 智慧財產法院 98 年度民專上易字第 23 號民事判決。(99/08/12)
93. 智慧財產法院 100 年度民專上再字第 1 號民事判決。(100/08/22)
94. 臺北地方法院 97 年度智字第 42 號民事判決。(98/05/22)
95. 臺中地方法院 97 年度智字第 31 號民事判決。(97/10/29)

二、西文部分(以姓氏英文字母順序排序)

(一)專書

1. Brad Sherman, Lionel Bently, *The making of modern intellectual property law: the British experience, 1760-1911*, Cambridge University Press (1999).
2. Colin Birss, Andrew Waugh, Tom Mitcheson, Douglas Campbell, Justin Turner, Tom Hinchliffe, *Terrell on the law of patents*, Sweet & Maxwell (18th ed. 2017).
3. Jean-Bernard Blaise, Richard Desgorces, *Droit des affaires Commerçants - Concurrence - Distribution*, LGDJ (9 éd, 2017).
4. John N. Adams, *History of the patent system*, in *Patent law and theory*, Edward Elgar Pub (Toshiko Takenaka ed., 2008).
5. Jérôme Passa, *Droit de la propriété industrielle*, LGDJ (1 éd, 2013).
6. L. Neville Brown, John S. Bell, *French administrative law*, Oxford University Press (5th ed. 1998).
7. Louis Vogel, *Du droit commercial au droit économique*, LGDJ (20 éd, 2016, t.1).
8. Nicolas Binctin, *Droit de la propriété intellectuelle*, LGDJ (4 éd, 2016).

9. Steven J. Frank, Intellectual property for managers and investors, Cambridge University Press (2006).

(二)期刊論文

1. Adam Mossoff, Rethinking the development of patents: an intellectual history, 1550-1800, 52 Hastings L. J. 1255, full (2001).
2. Gaye Middleton, Licensing of intellectual property, I. C. C. L. R., 11(5), 155 (2000).
3. Paul England, Rachel Montagnon, EC: patents - cheaper European patents from 1st May 2008, E. I. P. R., 30(5), N31 (2008).
4. Sven Hetmank, The principle of separation in German patent law and its implications for patent litigation, E. I. P. R., 34(6), 369 (2012).
5. Stuart J.H. Graham, Nicolas Van Zeebroeck, Comparing patent litigation across Europe: a first look, Stanford Technology Law Review 655-673 (2014).
6. Sivaramjani Thambisetty, Patent litigation in the United Kingdom: solutions in search of a problem?, E. I. P. R., 32(5), 245 (2010).

(三)網路資料

1. Alan S. Gutterman, Going Global: A Guide to Building an International Business, Thomson West (2017), §13:66, available at : <https://resource.lib.thu.edu.tw:2245/Document/I2d0e516e468311e3968d81b3183e6581/View/FullText.html?originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=%28sc.DocLink%29>.
2. Alan S. Gutterman, Going Global: A Guide to Building an International Business, Thomson West (2017), §13:90, available at : <https://resource.lib.thu.edu.tw:2245/Document/I75df91b6257d11dfbd6bdb10f7886766/View/FullText.html?navigationPath=Search%2Fv1%2Fresults%2Fnavigation%2Fi0ad6ad3d000001634a4e865ff79002f5%3FNav%3DINTERNATIONAL-ANALYTICAL%26navQualifier%3DI1decad30a08911e28578f7ccc38dcbee%26fragmentIdentifier%3DI75df91b6257d11dfbd6bdb10f7886766%26startIndex%3D1%26contextData%3D%2528sc.Search%2529%26transitionType%3DSearchItem&listSource=Search&listPageSource=4ab07f9b7d1112801af74b8afc355156&list=ALL&rank=1&sessionScopeId=e901617311e83734bb988e86af5a3edce2a6eb0b93>

- 3229ce3a2d89eedbcb50e&originationContext=Search%20Result&transitionType=SearchItem&contextData=%28sc.Search%29.
3. GOV.UK, Skeleton Licence, p2-3, available at : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/385820/skeleton-licence.pdf.
 4. GOV.UK, Patents: Manual of Patent Practice, p427, 432, 562, 575, available at : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/646801/Mopp-Oct-2017.pdf.
 5. Talitha Shkopiak, Licensing - Exclusive / Non-Exclusive / Sole, available at : https://united-kingdom.taylorwessing.com/snypse/commerical_exclusive_nonexclusive.html.
 6. Thomas Wegerich, Business Laws of Germany, Thomson West (May 16 2012), §13:97, available at : [https://resource.lib.thu.edu.tw:2245/Document/I75df91cb257d11dfbd6bdb10f7886766/View/FullText.html?originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=\(sc.Default\)](https://resource.lib.thu.edu.tw:2245/Document/I75df91cb257d11dfbd6bdb10f7886766/View/FullText.html?originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)).
 7. WIPO, Joint recommendation concerning trademark licenses, p5, available at : <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf>.

(四)歐洲案例

1. EPO Legal Board of Appeal Decision J 17/91 (Registering of licence). (17 September 1992)
2. CJEU, Thomas Philipps GmbH & Co. KG v. Grüne Welle Vertriebs GmbH, C-419/15. (22 June 2016)
3. CJEU, Youssef Hassan v. Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, C-163/15. (4 February 2016)
4. Court of Appeal (UK), Dunlop Pneumatic Tyre Co v. North British Rubber Co [1904] 21 R.P.C. 161, 181 and 183. (30 March 1904)
5. HOUSE OF LORDS (UK), Basset v. Graydon [1897] 14 R.P.C. 701 at 708 and 713. (15 September 1897)
6. Court of Appeal (UK), Huntoon Co v. Kolynos (Inc) [1930] 47 R.P.C. 403, 422. (29 October 1930)
7. High Court of Justice— Patents Court (UK), Morton-Norwich Products Inc. and Others v. Intercen Ltd. (No. 2) [1981] F.S.R. 337. (6 November 1980)
8. Court of Appeal (UK), Mölnlycke AB and Another v. Procter & Ga

- mble Limited and Others (No. 5), [1994] R.P.C. 49. (26 December 1993)
9. Supreme Court (UK), Schütz v. Werit, [2013] UKSC 16; [2013] R.P.C. 16. (13 March 2013)
 10. Cour de cassation (FR), Rafaela X, n°11-14.848. (3 April 2012)
 11. TGI Paris (FR), Monsieur L, CH.03. SECT.02. (27 June 2003)

