

以美國法之全部實質權利原則 為借鏡檢視我國專利專屬授權法制*

宋 皇 志**

要 目

壹、前 言

一、專利專屬授權之重要性與基本法理

二、問題緣起與研究課題

貳、美國法之全部實質權利原則

一、全部實質權利原則初探

二、法院認定專屬被授權人未取得「全部實質權利」之代表性個案

(一)Abbott Lab. v. Diamedix Corp.

(二)Prima Tek I, L.L.C. and Prima Tek II, L.L.C. v. A-Roo Company

(三)Mentor H/S, Inc. v. Medical Device Alliance, Inc.

(四)Fieldturf, Inc. v. Southwest Recreational Industries, Inc.

(五)Sicom Systems, Ltd. v. Agilent Technologies, Inc.

(六)Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc.

(七)Propat International Corporation v. RPost, Inc.

(八)International Gamco, Inc. v. Mul-

DOI : 10.3966/10239820201612147006

* 本文係科技部專題研究計畫（104-2410-H-004-079）之研究成果，作者特此感謝科技部之研究經費補助。另特別感謝二位匿名審查委員所提供之寶貴意見與修改建議，讓作者得就疏漏之處予以斧正並改進。

** 政治大學科技管理與智慧財產研究所專任助理教授，交通大學科技管理研究所科技法律組博士。

投稿日期：一〇五年五月二十四日；接受刊登日期：一〇五年十一月八日

責任校對：林嘉瑛

timedia Games, Inc.	之類型
(九) Alps South, LLC v. The Ohio Willow Wood Company	(二)「無單獨起訴之起訴地位，若要起訴必須依附於專利全部實質權利所有人之訴訟」之類型
三、法院認定專屬被授權人已取得「全部實質權利」之代表性個案	(三)「無起訴地位」之類型
(一) Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A.	三、由訴訟法制度檢討全部實質權利原則
(二) McNeilab, Inc. v. Scandipharm, Inc.	肆、我國法之反思與建議
(三) Speedplay, Inc. v. Bebop, Incorporated	一、我國現行專利法對於專利專屬授權之規範
(四) Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al.	二、我國判決之實證研究
四、小結：專利專屬授權契約中為確保被授權人訴訟實施權之重要條款	(一) 智慧財產法院九十八年度民專訴字第九十五號民事判決
(一) 確保「全部實質權利」之關鍵條款	(二) 智慧財產法院一〇〇年度民專上更(一)字第十二號民事判決
(二) 確保「全部實質權利」應避免之條款	(三) 智慧財產法院一〇〇年度民專訴字第一二五號民事判決
參、由美國專利訴訟實施權之角度檢討「全部實質權利原則」	(四) 智慧財產法院一〇一年度民專訴字第一一二號民事判決
一、美國法對於專利訴訟起訴地位之規範	(五) 小 結
(一) 憲法之起訴地位要件	三、美國法之起訴地位與全部實質權利原則對我國法之啟發
(二) 專利法之起訴地位要件	(一) 重新檢視我國法之必要性
(三) 判例法之起訴地位要件	(二) 美國法之起訴地位概念可供參考
二、各種專利排他權持有類型之起訴地位規範	(三) 美國法之全部實質權利原則可供參考
(一)「具有單獨起訴之起訴地位」	(四) 小 結
	四、我國專利法專利專屬授權中關於訴訟實施權之檢討
	(一) 專利專屬授權之定義——是否

airiti

一〇五年十二月 以美國法之全部實質權利原則為借鏡檢視我國專利專屬授權法制 3

應讓專屬被授權人單獨對侵權人提起訴訟	(三)專利專屬授權後專利權人有否訴訟實施權與當事人適格之議題
(二)著作權法之比較研究	伍、結語

摘 要

對於專利專屬授權，吾人向來認為專屬被授權人必得以自己名義提起侵權訴訟。然而，新近美國學說與實務見解顯示，專利專屬授權契約倘未將專利之「全部實質權利」(all substantial rights)移轉予被授權人，則專屬被授權人依然欠缺單獨起訴之權。本文對美國聯邦巡迴上訴法院之判決進行研究，分析歸納出確保專屬被授權人訴訟實施權之關鍵條款與應避免條款，希冀能作為學術界與實務界之參考。本文並藉此反思我國法，經由比較法研究並參酌著作權法之立法後，謹提出二點建議：(一)專利法中宜針對專屬授權進一步定義，規範構成專利專屬授權之關鍵條款與應避免條款，且規範上最好能與國際接軌；(二)宜修法明定當專屬被授權人取得訴訟實施權時，專利權人不得單獨起訴，若欲起訴僅能參與被授權人所提訴訟作為共同原告。

關鍵詞：專利、專屬授權、全部實質權利、專利侵權訴訟、訴訟實施權

壹、前言

一、專利專屬授權之重要性與基本法理

專利權係一種無體財產權，亦為一種排他權¹，可排除他人未經權利人之同意而製造、使用、販賣、要約、或進口受專利保護之發明²，學說上稱之為「一束之權利」(a bundle of rights)³。基於排他權之屬性，專利權人得將專利授權他人使用，此時專利權仍為權利人所有，僅是同意被授權人於授權期間得實施專利技術，並允諾於授權期間不對被授權人提起侵權訴訟⁴。

以專利授權是否專屬於某特定被授權人區分，專利授權可分為非專屬授權與專屬授權二大類。其中非專屬授權係一種專利權人同意被授權人使用專利技術，而不對被授權人提起侵權訴訟之承諾，被授權人則支付權利金作為對價⁵。易言之，在非專屬授權中被授權人並未取得積極之專利技術實施權，其所取得者僅為對專利權人之不作為請求權。非專屬授權一項主要特徵，係專利權人可將專利

¹ Jay A. Erstling & Frederik W. Struve, *A Framework for Patent Exhaustion from Foreign Sales*, 25 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 499, 504-05 (2014).

² 35 U.S.C. § 271: “(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.”

³ Marissa Paslick, “Exclusive” no Longer Means Exclusive in the Context of Patent Licenses—A Look at Why There is Value in This Ambiguity, 19 U. BALT. INTELL. PROP. L.J. 167, 170 (2011).

⁴ Elizabeth Herbst Schierman, *IP Transactions: Questions to Ask Before Buying Patent-related Rights*, 55-OCT Advocate (Idaho) 20, 20 (2012).

⁵ MARTIN J. ADELMAN, RANDALL R. RADER, JOHN R. THOMAS & HAROLD C. WEGNER, *CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW* 1058 (2d ed. 2003).

同時授權予多位被授權人⁶。由於非專屬授權並未授予積極之專利技術實施權且可同時授權多位被授權人，並且授權期間、授權地域與使用領域亦通常有所限制，故其所傳遞之權利並非「一束權利之整體」⁷，故非專屬被授權人並無排除他人使用專利技術之禁止權⁸。

當專利權人承諾僅將專利授權予特定之被授權人而不再授權他人時，該契約屬於專屬授權契約⁹。於專屬授權架構下，甚至專利權人自身都不得再實施專利技術¹⁰；因此於簽署專屬授權契約時，專利權人同時承諾自己不再製造、使用、販賣、要約、或進口專利物品¹¹。專屬授權契約亦可設定有限之授權期間、特定之授權地域、特定之授權產品或使用領域等等¹²。專屬被授權人於授權期間，得在授權地域於授權之使用領域內排除任何人，包含專利權人，對專利技術為製造、使用、販賣、要約、或進口¹³，因此專利

⁶ 謝銘洋，智慧財產權法，頁287，2012年9月，3版。

⁷ M.P.E.P. § 301 III(1).

⁸ 蔡明誠，發明專利法研究，頁230，2000年3月，3版。

⁹ ADELMAN ET AL., *supra* note 5, at 1058.

¹⁰ JOHN P. MCMANUS, INTELLECTUAL PROPERTY—FROM CREATION TO COMMERCIALIZATION 235 (2012).

¹¹ JANICE M. MUELLER, PATENT LAW 523-24 (4th ed. 2013); F. SCOT KIEFF, PAULINE NEWMAN, HERBERT F. SCHWARTZ & HENRY E. SMITH, PRINCIPLES OF PATENT LAW—CASES AND MATERIALS 1229 (6th ed. 2013).

¹² LANNING G. BRYER, SCOTT J. LEBSON & MATTHEW D. ASBELL, INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES FOR THE 21TH CENTURY CORPORATION 17 (1st ed. 2011).

¹³ M.P.E.P. § 301 III(2): “An exclusive license may be granted by the patent owner to a licensee. The exclusive license prevents the patent owner (or any other party to whom the patent owner might wish to sell a license) from competing with the exclusive licensee, as to the geographic region, the length of time, and/or the field of use, set forth in the license agreement.”

物品之市場利益主要係由專屬被授權人所享有。準此，當專利權被侵害時，主要係專屬被授權人之權益遭受損害，法律上倘僅賦予專利權人得對侵權人行使權利，則專屬被授權人之權益損害恐難獲得填補。因此在法理上，將授權法制設計成讓專屬被授權人得對侵權人行使權利，應該較為合理。因此我國專利法第96條第4項即規定，專屬被授權人得對侵權人主張排除侵害並請求損害賠償¹⁴。

二、問題緣起與研究課題

然而，我國專利法第96條第4項並未如著作權法第37條第4項後段般，規範著作財產權人在專屬授權範圍內不得行使權利。於法律解釋上究竟應如著作權法般認定專利權人在專屬授權範圍內不得行使權利，抑或應以專利法未予限制為由認定專利權人在專屬授權後仍得單獨行使權利，係專利法學術上必須正視之議題。特別是近年來，我國智慧財產法院開始有被告爭執專利權人或專屬被授權人是否有當事人適格之案例，顯示此議題亦開始為國內司法實務界所關注。然國內學術界對此議題似乎較缺乏有系統之研究，以至學術界與實務界對此議題皆屬陌生。

在太平洋彼岸的美國，則較早發生此般爭議。近年來，美國法院陸續有幾個判決以專屬被授權人未取得專利之「全部實質權利」(all substantial rights)為由，在專屬授權契約並無被授權人不得起訴之約款下，仍舊認定專屬被授權人欠缺單獨提起訴訟之「起訴

¹⁴ 專利法第96條第1-4項規定：「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。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。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。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。」

地位」(standing to sue)¹⁵，從而駁回原告之訴(下稱「全部實質權利原則」)。此般認定著實打破人們向來以為只要專屬授權契約中沒有被授權人不得起訴之約款，專屬被授權人必取得起訴地位之概念；亦即美國法院認定，倘專利授權契約未將全部實質權利由專利權人移轉予被授權人，縱使專屬被授權人亦欠缺單獨對侵權人提起訴訟之起訴地位¹⁶。此外，美國學說與實務見解認為不應讓專利權人與專屬被授權人二者同時取得單獨提起侵權訴訟之起訴地位，否則可能發生同一被告因同一侵權行為遭致多重訴訟，甚至多重損害賠償責任之不公平情事^{17、18}。

究竟何謂專利之全部實質權利？美國法院以專屬被授權人未取得專利之全部實質權利為由而認定專屬被授權人欠缺起訴地位之法理何在？專利專屬授權契約中必須包含哪些條款或者不能包含哪些條款，方得被認定有將專利之全部實質權利移轉至被授權人？對於此般問題，國內似乎較缺乏有系統之研究，以至學術界與實務界對此議題皆屬陌生。究竟美國法院所揭示之全部實質權利原則對我國司法判決可有如何之啟示？美國學說與實務見解認為不應讓專利權人與專屬被授權人二者分別起訴之概念，與我國法之概念是否相契合？對於我國法之解釋適用是否有可供借鏡之處？以上，皆是相當值得研究之議題。

本文之研究著重於專利專屬授權所衍生之請求權歸屬的議題。

¹⁵ 美國法中的「起訴地位」(standing to sue)係指原告提起訴訟之資格，國內學者翻譯不一，本文採楊崇森教授之翻譯，參見楊崇森，美國民事訴訟制度之特色與對我國之啟示，軍法專刊，56卷5期，頁5-44，2010年10月。

¹⁶ 相關判決請詳見本文貳、二。

¹⁷ Jeffery L. Newton, *Assuring All Substantial Rights in Exclusive Patent Licenses*, 44 LES NOUVELLES 235, 236-37 (2009).

¹⁸ 相關論述請詳見本文參、二。

在專利專屬授權過程中倘專利權被第三人侵害，通常所造成之損害，諸如市場占有率與售價下滑、及銷售量下降等等不利益，係由專屬被授權人所承受。由於專利權人通常較缺乏向侵權人起訴以尋求救濟之誘因，因此專屬被授權人能否以自身名義提起侵權訴訟，成為專利授權之理論與實務上關鍵之議題。

本文首先對美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit）專利訴訟中關於專屬被授權人起訴地位之代表性判決進行研究：先研析法院認定專屬被授權人未取得全部實質權利之代表性個案，再研析法院認定專屬被授權人已取得全部實質權利之代表性個案，嘗試由判決中釐清法院決定專屬被授權人是否有起訴地位之全部實質權利為何，探究哪些專屬授權契約條款對於全部實質權利之取得與否具有實質之影響，包含確保全部實質權利移轉之關鍵條款與應避免條款。

本文其次由美國訴訟法制度與專利授權法理檢討全部實質權利原則：首先探究美國法制對於專利訴訟原告起訴地位之規範，包含憲法之起訴地位、專利法之起訴地位、以及判例法之起訴地位。其次探究在全部實質權利原則下，各種專利排他權持有類型之起訴地位的規範。接下來，本文由訴訟法制度與專利專屬授權法理檢討全部實質權利原則之合理性。

最後，本文參考美國法之理論與實務進展反思我國法，研究我國法之規範演進並對智慧財產法院判決進行實證研究，從授權理論檢討我國法制之欠缺。其次，由我國法角度檢視美國法之起訴地位議題與全部實質權利原則，發現於解釋適用我國法時，二者皆有相當之參考價值。本文復從授權契約理論與著作權法之比較研究探討我國現行專利法主要存在之二個法律議題，其一係專屬授權之定義不夠具體明確；其二是未規範專利權人將專利專屬授權後其本身是否尚能單獨對侵權人提起訴訟。本文對此二項法律議題作成研究結

論，並據以提出修法建議。

貳、美國法之全部實質權利原則

一、全部實質權利原則初探

專利之全部實質權利一詞，首次出現於美國索賠法院（United States Court of Claims）於一九六七年對於Bell Intercontinental Corporation v. the United States案之判決（下稱「Bell案」）¹⁹。該判決係以全部實質權利之移轉與否作為系爭法律行為究為專利讓與或專利授權之判別標準。該判決指出，一項專利權賦予權利人專有排除他人未經其同意而製造、使用或販賣專利物品之權，專利權之讓與，必須移轉該專利之全部實質權利；所移轉者倘未包含全部實質權利，則該項法律行為僅是專利授權而非專利讓與²⁰。

二十四年之後，聯邦巡迴上訴法院於一九九一年所判決之Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A.案²¹（下稱「Vaupel案」）中，引用Bell案之見解，指出原告作為專利專屬被授權人業已受讓取得系爭專利之全部實質權利，故具有單獨對侵權人提起訴訟之起訴地位²²。隨後聯邦巡迴上訴法院更於一九九八

¹⁹ Bell Intercontinental Corporation v. the United States, 381 F.2d 1004 (Ct. Cl. 1967).

²⁰ *Id.* at 1010. (“By way of background, a patent confers upon the owner the right to exclude others from making, using or selling the invention during the life of the patent, and in order that a transfer constitute a sale, there must be a grant of all substantial rights of value in the patent. The transfer of anything less is a license which conveys no proprietary interest to the licensee.”)

²¹ Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A., 944 F.2d 870 (Fed. Cir. 1991).

²² *Id.* at 876.

年之Textile Prods., Inc. v. Mead Corp.案²³中引用Vaupel案之見解，指出在Vaupel案由於專屬被授權人已受讓取得系爭專利之全部實質權利，本質上與受讓人無異，因此也可算是專利權人²⁴。自此之後，全部實質權利之移轉與否進一步成為「具有起訴地位之專利專屬授權」與「不具起訴地位之專屬授權」的區別標準。

換言之，於美國新近判決見解中，專利專屬被授權人並不必然具有起訴地位。唯有具系爭專利全部實質權利之專屬被授權人，方有單獨提起侵權訴訟之起訴地位²⁵。經過幾件判決所累積之原則，對於各種專利排他權持有類型之起訴地位議題已形成穩定見解，茲整理如下：(一)擁有全部實質權利之專利權人與專屬被授權人具有起訴地位，得以自己名義單獨提起侵權訴訟²⁶；(二)失去（或未取得）全部實質權利之專利權人無法以自身名義提起專利侵權訴訟，必須與專屬被授權人共同起訴才有起訴地位²⁷；(三)未取得全部實質權利之專屬被授權人無法以自身名義提起侵權訴訟，必須與專利權人共同起訴才有起訴地位²⁸；(四)非專屬被授權人無起訴地位，縱使與專利權人共同起訴亦然²⁹。

²³ Textile Prods., Inc. v. Mead Corp., 134 F.3d 1481, 1484 (Fed. Cir. 1998).

²⁴ *Id.* (“Such a licensee is in effect an ‘assignee’ and therefore a patentee.”)

²⁵ Abbott Lab. v. Diamedix Corp., 47 F.3d 1128, 1130-33 (Fed. Cir. 1995).

²⁶ See Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A., *supra* note 21; McNeilab, Inc. v. Scandipharm, Inc., *infra* note 83, and Speedplay, Inc. v. Bebob, Incorporated, *infra* note 90.

²⁷ See *Certain Electronic Devices with Communication Capabilities, Components Thereof, and Related Software*, Inv. No. 337-TA-808, 76 Fed. Reg. 60,870 (Sept. 30, 2011), *infra* note 102.

²⁸ See Mentor H/S, Inc. v. Medical Device Alliance, Inc., *infra* note 45, International Gamco, Inc. v. Multimedia Games, Inc., *infra* note 68, and Alps South, LLC v. The Ohio Willow Wood Company, *infra* note 71.

²⁹ See Propat International Corporation v. RPost, Inc., *infra* note 63.

然而，困難之點在於如何認定「全部實質權利」³⁰，所包含議題包含：(一)專屬被授權人必須依據何等授權條款方能取得全部實質權利？若無法取得何等權利會被認定並未取得全部實質權利？以及(二)專利權人於授權契約中授權哪些事項，將無法繼續保有專利之全部實質權利？等等。對於這些議題，美國聯邦巡迴上訴法院僅對個案進行有無起訴地位之判斷，尚未勾勒出通盤之判斷準則³¹，導致學界與實務界仍莫衷一是³²。本文針對近二十年來聯邦巡迴上訴法院之判決進行分析，試圖從判決中抽絲剝繭找出界定全部實質權利之可操作準則，分別對未取得全部實質權利之代表性個案與已取得全部實質權利之代表性個案詳述如下。

二、法院認定專屬被授權人未取得「全部實質權利」之代表性個案

(一)Abbott Lab. v. Diamedix Corp.

本件係由系爭專利之專屬被授權人對侵權人提起侵權訴訟，然專利權人向地方法院聲請參與訴訟成為共同原告（下稱「Abbott案」）。地方法院於審理後否准其聲請，專利權人不服向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。聯邦巡迴上訴法院審理後，認定本件之專屬被授權人並無起訴地位，若非聯合專利權人共同提起訴訟則訴訟不合

³⁰ Sarah Greibrok, *Contract Principles: A Sensible Alternative to the “All Substantial Rights” Standard in Licensing Standing*, 42 AIPLA Q.J. 109, 115 (2014).

³¹ Christopher Larus, John K. Harting & Sharon Roberg-Perez, *Patent Licensing and Assignment with an Eye Toward Enforcement: Tips for University Patent Owners*, 48 LES NOUVELLES 13, 16 (2013); Xuan-Thao Nguyen, *Patent Prudential Standing*, 21 GEO. MASON L. REV. 17, 19 (2013).

³² Timothy Denny Greene, *“All Substantial Rights”: Toward Sensible Patent Licensee Standing*, 22 FED. CIRCUIT B.J. 1, 23 (2012).

法，故廢棄原判決並發回更審³³。

本件所涉爭點，在於專屬被授權人與專利權人所簽授權契約，是否足以讓被授權人擁有單獨提起侵權訴訟之起訴地位。依據判決書所載，該份授權契約約定被授權人及其關係企業擁有全球地且專屬地製造、使用與販賣專利物品之權，但專利排他權不及於專利權人原已授權之對象³⁴。並且，專利權人除了保留自行製造與使用專利物品之權利外，尚保留將專利物品賣給原授權對象之權利。該份授權契約約定非經他方同意不得轉讓；除非被授權人提前解約，否則其效力持續至專利權屆滿³⁵。

對於最重要之侵權訴訟，該份授權契約雖約定被授權人有單獨提起侵權訴訟之權，但倘侵權持續進行且經專利權人以書面通知被授權人提起訴訟，但被授權人經六個月都不願提起，則專利權人得以自身名義提起侵權訴訟³⁶。對於專利侵權之和解，該份授權契約約定除非專利權人能獲得不少於侵權人販賣侵權品所得淨銷售額之1%，否則被授權人無權與侵權人達成和解³⁷。

對於起訴地位之爭議，專屬被授權人主張其已受讓系爭專利之全部實質權利，故不需與專利權人共同提起訴訟³⁸。對於被授權人是否已受讓系爭專利之全部實質權利，聯邦巡迴上訴法院關注於：
1. 專利權人除了保留自行製造與使用專利物品之權利外，尚保留將專利物品賣給原授權對象之權利；
2. 被授權人行使專利排他權之效力不及於專利權人原已授權之對象；
3. 由前揭專利權人得以自身名

³³ Abbott Lab. v. Diamedix Corp., *supra* note 25, at 1128-29.

³⁴ *Id.* at 1129.

³⁵ *Id.*

³⁶ *Id.*

³⁷ *Id.*

³⁸ *Id.* at 1131-32.

義提起侵權訴訟之例外約定，認為被授權人並無權放任侵權（*indulge infringement*）；4. 被授權人就所提起之訴訟並無任意和解之權；以及5. 專利權人得參與被授權人所提起之訴訟等等，認定專屬被授權人並未受讓系爭專利之全部實質權利，從而認定被授權人欠缺單獨提起訴訟之起訴地位³⁹。聯邦巡迴上訴法院因此認定地方法院應准許專利權人成為共同原告，故而廢棄原判決並發回地方法院重新審理。

(二) *Prima Tek I, L.L.C. and Prima Tek II, L.L.C. v. A-Roo Company*

本件係由系爭專利之被授權人 *Prima Tek I, L.L.C.*（下稱「*Prima Tek I*」）及其再授權人 *Prima Tek II, L.L.C.*（下稱「*Prima Tek II*」）共同對侵權人提起侵權訴訟。地方法院審理期間，被控侵權人承認侵權且同意永久禁制令，然地方法院還以其於訴訟上行為不端為由，罕見例外地判決被告必須給付原告律師費。被告以原告（系爭專利之被授權人及其再授權人）欠缺起訴地位為由提起上訴。聯邦巡迴上訴法院審理後認同上訴人（亦即被告）之主張，故廢棄原判決並發回更審⁴⁰。

本件主要爭點，在於專屬被授權人 *Prima Tek I* 與專利權人所簽署之授權契約，是否足以讓被授權人擁有起訴地位。依據聯邦巡迴上訴法院判決書所載，該份授權契約約定被授權人擁有專屬地且全球地製造、使用與販賣專利物品以及使用專利方法之權利；然而，僅有在必要之範圍內得再授權予 *Prima Tek II*，使其得以製造、使用與販賣專利物品以及使用專利方法⁴¹。由此可見，專屬被授權人

³⁹ *Id.* at 1132.

⁴⁰ *Prima Tek I, L.L.C. and Prima Tek II, L.L.C. v. A-Roo Company*, 222 F.3d 1372, 1372-74 (Fed. Cir. 2000).

⁴¹ *Id.* at 1374.

並無完全之再授權之權限。

該份授權契約賦予被授權人單獨且排他地提起專利侵權訴訟之權限，並得向侵權人請求損害賠償。對於訴訟結果，諸如專利有效與否、侵權與否以及專利是否具有可實施性等決定，專利權人皆受其拘束。然而，此授權契約具有自動終止條款，其載明專利授權於契約起始二年後自動終止，或二年之後每一年屆滿時自動終止，除非專利權人於至少三十日前預先告知願意續約一年⁴²。

對於授權契約是否將系爭專利之全部實質權利移轉予被授權人，聯邦巡迴上訴法院首先引用Abbott案，判斷契約是否將排除他人製造、使用與販賣受專利保護發明之權利全部移轉給被授權人。法院指出，被授權人是否有再授權之權利，是衡量授權契約是否移轉全部實質權利之重要考量⁴³。本件由於被授權人並無完整再授權之權利，故聯邦巡迴上訴法院判斷本件授權契約並未移轉全部實質權利，從而認定被授權人以及其再授權人皆無起訴地位⁴⁴。

(三)Mentor H/S, Inc. v. Medical Device Alliance, Inc.

本件係由系爭專利之被授權人對侵權人起訴。地方法院審理後認定專利有效且具可實施性，並認定被告侵權，被告不服提起上訴。聯邦巡迴上訴法院審理時主動發現本件原告之起訴地位恐有疑義，故發函要求兩造對此表示意見。在此之前，兩造對此議題，無論在下級審或上訴審皆未曾提及。聯邦巡迴上訴法院參酌兩造所提書狀後，認定專屬被授權人（即原告）並未取得系爭專利之全部實質權利，並以裁定命專屬被授權人於一定期間內提出「納入專利權

⁴² *Id.* at 1374-75.

⁴³ *Id.* at 1379-80.

⁴⁴ *Id.* at 1380-82.

人作為共同原告之聲請」⁴⁵。

聯邦巡迴上訴法院認為在本件授權契約中，專利權人對系爭專利保留實質之所有權，諸如：1. 專利權人得開發並製造專利物品以販賣予被授權人；2. 專利權人得監督並控制被授權人對專利產品之開發；3. 專利權人有持續繳納維持年費之義務；4. 專利權人更有對侵權人提起侵權訴訟之義務，若疏未提起將構成違約（反之被授權人僅有當專利權人怠於提起侵權訴訟時，方得以自己名義提起侵權訴訟）⁴⁶。法院認為此般契約條款，特別是最重要的最後一項，讓專利權人保留了實質之權利，故授權契約並未移轉全部實質權利予被授權人，從而認定專屬被授權人欠缺起訴地位⁴⁷。

(四)Fieldturf, Inc. v. Southwest Recreational Industries, Inc.

本件係由系爭專利之被授權人對侵權人起訴。地方法院接受被告即判決（summary judgment）之聲請，認定被告未侵權，從而駁回原告之訴，原告不服，向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。上訴法院審理後認定被授權人欠缺起訴地位，故而廢棄原判決並發回更審⁴⁸。

依據聯邦巡迴上訴法院判決書所載，被授權人基於契約取得製造並行銷專利物品之專屬授權，但不包含高爾夫產品。法院進一步認定，在一份簽署於一九九八年之專利授權契約中，並未規定被授權人是否有權憑藉系爭專利提起侵權訴訟，亦未規定原權利人是否

⁴⁵ Mentor H/S, Inc. v. Medical Device Alliance, Inc., 240 F.3d 1016, 1016-17 (Fed. Cir. 2001).

⁴⁶ *Id.* at 1018.

⁴⁷ *Id.*

⁴⁸ Fieldturf, Inc. v. Southwest Recreational Industries, Inc., 357 F.3d 1266, 1266-67 (Fed. Cir. 2004).

保留開發、展示、商業化、以及行銷系爭專利之權利。上訴法院認為，該份授權契約疏未約定此二項目相當關鍵⁴⁹。

首先，聯邦巡迴上訴法院援引先前State Contracting & Eng'g Corp. v. Condotte Am., Inc.案之判決⁵⁰指出，由於專利授權契約漏未規定被授權人是否有權憑藉系爭專利提起侵權訴訟，使得該專利授權充其量僅為一非專屬授權。其次，授權人倘保留開發與行銷被專利保護之發明之權，將使被授權人無法取得全部實質權利⁵¹。由於該授權契約漏未約定前開二項重要事項，僅能視為一份未傳遞全部實質權利之授權契約⁵²。準此，上訴法院認定本件原告欠缺起訴地位。

(五)Sicom Systems, Ltd. v. Agilent Technologies, Inc.

本件係由系爭專利之專屬被授權人對侵權人起訴。地方法院以原告欠缺起訴地位為由駁回原告之訴，原告不服提起上訴。聯邦巡迴上訴法院審理後，仍舊認定被授權人所憑藉之授權契約並未將全部實質權利移轉予被授權人，故原告欠缺起訴地位，從而維持原判決⁵³。

在本件所涉授權契約中，專利權人是加拿大政府，契約載明被授權人是系爭專利唯一之被授權人，具有系爭專利「唯一被授權人之權利」（the right to be the only licensee）。然而，依據判決書所

⁴⁹ *Id.* at 1269.

⁵⁰ State Contracting & Eng'g Corp. v. Condotte Am., Inc., 346 F.3d 1057, 1062 (Fed. Cir. 2003).

⁵¹ Fieldturf, Inc. v. Southwest Recreational Industries, Inc., *supra* note 48, at 1269.

⁵² *Id.*

⁵³ Sicom Systems, Ltd. v. Agilent Technologies, Inc., 427 F.3d 971, 971-73 (Fed. Cir. 2005).

載，加拿大政府保留實施系爭專利技術之權利，且具有以下諸項權利：1. 否決被授權人讓與系爭專利之權利；2. 否決被授權人再授權系爭專利之權利；3. 要求更多權利金之權利；4. 授權或再授權他人針對系爭專利技術繼續研發之權利；以及5. 針對被授權人運用系爭專利所開發之衍生技術提供再授權之權利⁵⁴。對此，上訴法院認為被授權人並未取得系爭專利之全部實質權利⁵⁵。

更重要的是，加拿大政府保留對非商業使用之侵權行為提起侵權訴訟之權。對此，聯邦巡迴上訴法院認為，被授權人雖然有權對商業使用之侵權行為起訴，但對於非商業使用之侵權行為則無，如此對於非商業使用並無放任侵權之權，亦可能造成同一被告重複被提起二件以上侵權訴訟⁵⁶。綜上，聯邦巡迴上訴法院認定被授權人所憑藉之授權契約並未將全部實質權利移轉予被授權人，故原告欠缺起訴地位。

(六) *Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc.*

Aspex Eyewear, Inc.（下稱「*Aspex*」）與*Contour Optik, Inc.*（下稱「*Contour*」）二家公司於二〇〇一年對*Miracle Optics, Inc.*與*Viva Optique, Inc.*（以下合稱「被告」）提起專利侵權訴訟。聯邦地方法院審理後，以*Aspex*與*Contour*皆欠缺起訴地位為由駁回原告之訴⁵⁷。*Aspex*與*Contour*不服提起本件上訴。聯邦巡迴上訴法院認為，本件主要爭點在於專利權人*Contour*是否已將系爭專利之全部實質權利移轉予被授權人，從而無起訴地位？⁵⁸

⁵⁴ *Id.* at 978-79.

⁵⁵ *Id.* at 979-80.

⁵⁶ *Id.* at 979.

⁵⁷ *Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc.*, No. 01-10396 (C.D. Cal. 2004).

⁵⁸ *Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc.*, 434 F.3d 1336, 1338 (Fed. Cir. 2006).

依據判決書所載，Contour是系爭專利於二〇〇〇年公告時之專利權受讓人（assignee）。Contour於二〇〇一年三月二十日與訴外人Chic Optic（下稱「Chic」）簽署一份專利授權契約，約定專屬被授權人Chic：1. 於美國享有製造、使用與販賣專利物品之專屬授權；2. 有先向侵權人提起侵權訴訟並獲取損害賠償之權；3. 有將其權利再授權予第三人之權。同時，專利權人Contour則保有倘Chic接獲侵權通知三十日後仍不起訴，得以自身名義向侵權人提起侵權訴訟之權；Contour亦有權選擇支付一定比例之訴訟開銷，最高可達50%，以換取等比例之損害賠償金額。最重要者係該授權契約約定，專利授權至二〇〇三年三月十六日終止；倘Chic行使其選擇權續約，最遲也必須於二〇〇六年三月十六日終止⁵⁹。

隨後Chic將取得專屬授權之全部權利再授權予Aspex，包含於美國製造、使用與販賣專利物品之專屬授權，以及向侵權人起訴請求損害賠償之權。然而，在簽署再授權契約之前，Contour與Aspex即聯手起訴，對被告提起侵權訴訟⁶⁰。地方法院同意被告之主張以Aspex與Contour皆欠缺起訴地位為由駁回訴訟，Contour與Aspex提起上訴，主張Contour與Chic間之專屬授權契約，並未將全部實質權利移轉予Chic，故Contour仍保有提起侵權訴訟之起訴地位⁶¹。

聯邦巡迴上訴法院指出，Contour誠然將部分權利移轉予Chic，然其授權期間有其限制。Chic所保有之權利頂多僅至二〇〇六年便全部回歸Contour，因此毫無疑問地Chic並未取得全部實質權利，其僅係「不具全部實質權利之專屬被授權人」，而非專利受讓人。準此，Contour仍保有其專利權，當然具有起訴地位。聯邦

⁵⁹ *Id.*

⁶⁰ *Id.*

⁶¹ *Id.* at 1339-40.

巡迴上訴法院因此廢棄原判決，並發回更審⁶²。

對此見解，本文殊表贊同，蓋倘專屬授權之期間有限制，亦即授權期間短於專利存續期間時，雙方於授權之初即已確認完整之專利排他權終將歸於專利權人，是難認為專屬被授權人因授權契約而取得專利之全部實質權利。故被授權人若希望藉由專屬授權獲得專利之全部實質權利從而取得單獨提起侵權訴訟之起訴地位，則專屬授權期間不宜有時間之限制，亦不宜讓專利權人有任意提前解除或終止契約之權。

(七) *Propat International Corporation v. RPost, Inc.*

本件係由系爭專利之專屬被授權人於加州中區地方法院對侵權人起訴，被告則以原告欠缺起訴地位作為抗辯。地方法院審理後認為，原告並非系爭專利之權利人，其與專利權人間之契約亦未移轉全部實質權利，故認定原告欠缺起訴地位從而駁回原告之訴⁶³。原告不服提起上訴。聯邦巡迴上訴法院審理後，仍舊認定被授權人所憑藉之授權契約並未移轉全部實質權利，故原告欠缺起訴地位⁶⁴。

聯邦巡迴上訴法院認為要判斷原告是否具有起訴地位，必須先釐清原告與專利權人間之授權契約。依據判決書所載，該份專利授權契約賦予原告再授權、執行再授權契約與起訴侵權人之權利與責任，同時專利權人得分享一個特定比例之再授權權利金、和解金或損害賠償金。其次，當被授權人尋找再授權或起訴之對象時，必須預先徵得專利權人之同意。當專利權人發現被授權人違約、破產、無償還能力、專利產品之獲利未達預定金額或未積極進行再授權或

⁶² *Id.* at 1342-44.

⁶³ *Propat International Corporation v. RPost, Inc.*, 473 F.3d 1187, 1188-89 (Fed. Cir. 2007).

⁶⁴ *Id.* at 1187.

訴訟事務時，皆得提前終止契約。被授權人若欲將授權契約之權利讓與他人，應徵得專利權人之同意，且專利權人得撤回其同意。最後，當被授權人對侵權人起訴後若法院要求專利權人共同起訴，專利權人同意共同起訴⁶⁵。

聯邦巡迴上訴法院發現，本件所涉授權契約竟然並未賦予被授權人製造、使用與販賣專利物品之權，甚至專利權人得進一步進行研發。同時，再考量前開專利授權契約所保留予專利權人之諸多權利，上訴法院因而認定該份專利授權契約並未將全部實質權利移轉予被授權人，故原告欠缺起訴地位⁶⁶。

此案更特別的是，原告於第一審時其實有聲請納入專利權人為共同原告，惟為地方法院所否決，原告提出上訴時，亦以此作為另一上訴理由。基於本件所涉授權契約並未賦予被授權人專屬地製造、使用與販賣專利物品之權，再考量被授權人若欲將授權契約之權利讓與他人應徵得專利權人之同意、以及當被授權人尋找再授權或起訴之對象時必須預先徵得專利權人之同意等條款，上訴法院甚至認為本件授權契約乃屬非專屬授權契約，從而認定縱使加入專利權人作為共同原告，被授權人仍無共同起訴之起訴地位⁶⁷。

(八)International Gamco, Inc. v. Multimedia Games, Inc.

本件係由系爭專利之專屬被授權人對侵權人起訴（下稱「International Gamco案」）。地方法院審理時，被告以原告欠缺起訴地位作為抗辯，然為地方法院所否決，被告不服提起上訴。聯邦巡迴上訴法院審理後認定，本件原告取得專利授權之契約僅屬一種特定「使用領域」之授權契約，被授權人並未取得系爭專利之全

⁶⁵ *Id.* at 1189-90.

⁶⁶ *Id.* at 1190-91.

⁶⁷ *Id.* at 1193-94.

部實質權利，故欠缺起訴地位，從而廢棄原判決⁶⁸。

依據上訴法院判決書所載，本件原告所取得之專屬授權僅限於特定之「使用領域」——樂透遊戲，然而，系爭專利所保護之技術顯然不限於此。因此，如果法院認定被授權人於該特定使用領域（樂透遊戲）之侵權行為具有起訴地位，則由於專利權人於其他使用領域（其他遊戲）之侵權行為亦具有起訴地位，將使得單一被告有被重複提起侵權訴訟之虞⁶⁹。準此，聯邦巡迴上訴法院認為若專利之專屬授權僅及於特定之使用領域，應認定專屬被授權人未取得系爭專利之全部實質權利，從而不具有提起侵權訴訟之起訴地位⁷⁰。

(九) *Alps South, LLC v. The Ohio Willow Wood Company*

本件係由系爭專利之專屬被授權人對侵權人起訴（下稱「*Alps South*案」）。被告於地方法院審理時提出原告欠缺起訴地位之抗辯，然不為地方法院所採。地方法院進而認定系爭專利有效且被告構成故意侵權，被告不服向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。上訴法院審理後認定原告並未於專利專屬授權契約中取得系爭專利之全部實質權利，從而認定原告欠缺起訴地位，進而廢棄原判決並發回更審⁷¹。

聯邦巡迴上訴法院調查後認定，本件所涉專屬授權契約的確賦予專屬被授權人對侵權人提出訴訟之權，然而，專利權人亦保留下

⁶⁸ *International Gamco, Inc. v. Multimedia Games, Inc.*, 504 F.3d 1273, 1273-74 (Fed. Cir. 2007).

⁶⁹ *Id.* at 1275-79.

⁷⁰ *Id.* at 1280.

⁷¹ *Alps South, LLC v. The Ohio Willow Wood Company*, 787 F.3d 1379, 1379-81 (Fed. Cir. 2015).

列權利：1. 被授權人倘欲對專利侵權事件進行和解，必須先徵得專利權人之書面同意；2. 倘被授權人於得知侵權六個月後仍怠於起訴，專利權人得對侵權人起訴；以及3. 被授權人對於系爭專利之製造、使用、販賣、要約與進口之權侷限於特定之使用領域，亦即義肢產品⁷²。

對此，聯邦巡迴上訴法院首先援引最高法院於 *Waterman v. Mackenzie* 案⁷³ 之見解，指出當專屬被授權人僅被授予專利排他權之一部分時，其無單獨提起訴訟之起訴地位⁷⁴。其次，上訴法院更援引先前該院於 *International Gamco* 案之見解，指出倘若法院認定被授權人於特定使用領域之侵權行為具有起訴地位，則由於專利權人於其他使用領域之侵權行為亦具有起訴地位，將使得單一被告有被重複提起侵權訴訟乃至被重複求償之虞⁷⁵。由於本件所涉專屬授權契約將被授權人實施系爭專利之權侷限於特定之使用領域，使得專利權人於其他使用領域仍保有製造、使用、販賣、要約與進口系爭專利產品之排他權，從而認定該份專屬授權契約並未將系爭專利之全部實質權利移轉予專屬被授權人，故原告欠缺起訴地位⁷⁶。

三、法院認定專屬被授權人已取得「全部實質權利」之代表性個案

(一) *Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A.*

本件係由系爭專利之專屬被授權人對侵權人提起侵權訴訟。地方法院審理後認定被告侵權，但也認定原告行為構成權利行使怠惰

⁷² *Id.* at 1383.

⁷³ *Waterman v. Mackenzie*, 138 U.S. 252, 255 (1891).

⁷⁴ *Alps South, LLC v. The Ohio Willow Wood Company*, *supra* note 71, at 1383-84.

⁷⁵ *Id.* at 1384.

⁷⁶ *Id.* at 1383-86.

(*laches*) 與禁反言 (*estoppel*)，從而駁回原告之訴。雙方皆上訴，其中被告之上訴理由係原告與專利權人間之授權契約僅是非專屬授權契約，故無起訴地位。聯邦巡迴上訴法院於審閱該份授權契約並探求當事人真意後，認定原告作為專屬被授權人業已受讓取得足夠之權利，從而認定原告具有起訴地位⁷⁷。

聯邦巡迴上訴法院首先指出，欲釐清一份專利授權契約係屬專利讓與或授權，並非以契約之名稱來認定⁷⁸，而係必須以授權契約之條款並探求契約當事人之真意來綜合判斷⁷⁹。依據判決書所載，該份授權契約由專利權人授予被授權人專屬地製造、使用與販賣專利物品之權，專屬被授權人並取得對於過去、現在與將來之侵權行為提起訴訟之權。另一方面，專利權人則於授權契約中保留以下四種權利：1. 對專屬被授權人之再授權具有否決權；2. 於其他國家申請專利之權；3. 當專屬被授權人破產或停止生產專利物品時有終止契約之權；以及4. 有受領損害賠償金之權⁸⁰。

對此授權契約，上訴法院認為專利權人已授予專屬被授權人提起侵權訴訟之權。專利權人雖保留四項權利，然法院認為皆非實質，專屬被授權人仍受讓取得系爭專利之全部實質權利。對於最受矚目之「再授權之否決權」，聯邦巡迴上訴法院認為其僅屬對權利授予之微小減損，並未實質地阻礙對於系爭專利排他權之完全行

⁷⁷ *Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A.*, *supra* note 21, at 870-72.

⁷⁸ *Id.* at 874. (“It is well settled that ‘[w]hether a transfer of a particular right or interest under a patent is an assignment or a license does not depend upon the name by which it calls itself, but upon the legal effect of its provisions.’”)

⁷⁹ *Id.* (“To determine whether a provision in an agreement constitutes an assignment or a license, one must ascertain the intention of the parties and examine the substance of what was granted.”)

⁸⁰ *Id.* at 874-75.

使⁸¹。綜上，聯邦巡迴上訴法院認定專屬被授權人已受讓取得系爭專利之全部實質權利，具有起訴地位⁸²。

聯邦巡迴上訴法院於Vaupel案之見解，似與前開二〇〇〇年之Prima Tek I案不一致。詳言之，聯邦巡迴上訴法院於Vaupel案中認為雖然此件所涉授權契約中專屬被授權人並無完整的再授權之權利，然其僅屬對權利授予之微小減損，並未實質阻礙專屬被授權人對於全部實質權利之取得。然而，聯邦巡迴上訴法院於二〇〇〇年之Prima Tek I案中，則以專屬被授權人無再授權之權利為由，認定其並未取得全部實質權利，從而認定被授權人及其再授權人皆無起訴地位，二者見解似不一致。本文淺見認為Prima Tek I案之見解較值贊同，蓋對於專屬被授權人而言，再授權權利之有無係「專屬地製造、使用與販賣專利物品之權」的重要延伸，否則專利被授權人將無委託代工或委託經銷商或代理商銷售之權，與專屬授權之精神實有違背。

(二)McNeilab, Inc. v. Scandipharm, Inc.

本件係由系爭專利之專屬被授權人McNeilab, Inc.（下稱「McNeilab」）對侵權人起訴，被告則抗辯原告無起訴地位。地方法院審理後認定本件侵權訴訟應納入專利權人為共同原告，專屬被授權人McNeilab並無單獨提起訴訟之起訴地位，故而駁回原告之訴。原告不服，向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。上訴法院於審閱該份授權契約並探求當事人真意後，認定原告McNeilab具有單獨提起訴訟之起訴地位，不須納入專利權人為共同原告，故而廢棄原判決

⁸¹ *Id.* at 875. (“The sublicensing veto was a minor derogation from the grant of rights. It did not substantially interfere with the full use by Vaupel of the exclusive rights under the patent, and it has been held not to bar capital gains treatment.”)

⁸² *Id.* at 876.

並發回更審⁸³。

被告爭執原告無單獨提起訴訟之起訴地位，所持理由有四：1. 原告並未取得全部專利產品之授權；2. 專利權人保留若干權益；3. 專屬被授權人對於授權之轉讓受有限制；以及4. 專利權人保留起訴侵權人之權利⁸⁴。聯邦巡迴上訴法院於判決書中一一駁斥如下。

關於第1項理由，雖然McNeilab於專屬授權契約中取得排他地製造、使用及販賣專利物品之權，但被告主張，原告所製造販賣之產品並未包含系爭專利所保護之全部配方與尺寸，因此原告並未取得系爭專利之專屬授權。被告此項主張並且為地方法院所接受。對此，原告於上訴理由中主張，專利權人已將製造、使用及販賣專利物品之權專屬地授權予原告，專利權人本身並未保留任何實質專利權，因此原告所取得之專屬授權實質上與專利讓與無異。對此，上訴法院認同原告之主張，認為本件所涉授權契約之授權標的係泛指全部具商業利益之產品，故原告取得系爭專利之全部實質權利，其起訴地位不受影響⁸⁵。

第2項理由所稱「專利權人保留若干權益」，係指授權契約中約定，契約當事人於他方違約且於通知改善卻逾九十日未改善時有解除契約之權。對此，上訴法院援引Vanpel案指出，於專屬授權契約中對於被授權人之違約情事加註解約條款，並以被授權人之履約績效作為權利金計算基準係常見之授權契約條款，並不影響專屬被授權人取得製造、使用及販賣授權物品之排他權⁸⁶。

對於第3項理由「專屬被授權人對於授權之轉讓受有限制」，

⁸³ McNeilab, Inc. v. Scandipharm, Inc., 95 F.3d 1164, 1996 WL 431352, at *1 (Fed. Cir. 1996).

⁸⁴ *Id.* at *2.

⁸⁵ *Id.* at *3.

⁸⁶ *Id.* at *3.

地方法院認定其實質地削弱專屬被授權人起訴之權利。對此，上訴法院認為對於以被授權人之執行績效作為權利金計算基準之授權契約而言，授權契約中以合理之條件確保授權僅及於當初選定之被授權人，並不會實質地減損製造、使用及販賣授權物品之排他權利⁸⁷。

對於第4項理由「專利權人保留起訴侵權人之權利」，聯邦巡迴上訴法院認為被告與地方法院都未正確地解讀授權契約，實則依據本件所涉之專利授權契約，專利權人並無提起專利侵權訴訟之義務，故專利權人並未保留系爭專利之實質權利⁸⁸。綜上，聯邦巡迴上訴法院認為本件所涉之專利專屬授權實與專利讓與無異，專屬被授權人已取得系爭專利之全部實質權利，故而認定原告有以自身名義提起專利侵權訴訟之起訴地位⁸⁹。

(三)Speedplay, Inc. v. Bebop, Incorporated

本件係由系爭專利之專屬被授權人對侵權人提起侵權訴訟，被告則抗辯專利無效。地方法院審理後認定專利有效但被告不侵權，從而駁回原告之訴。雙方皆上訴，在上訴審審理中，原告是否有單獨提起侵權訴訟之起訴地位成為爭點之一。聯邦巡迴上訴法院於審閱該份授權契約並探求當事人真意後，認定原告具有起訴地位⁹⁰。

依據判決書所載，專利權人於授權契約中賦予被授權人全球地、無償地且專屬地製造、使用與販賣專利物品之權，專屬被授權人並且具有再授權之權利。然而，雙方亦於授權契約中約定，倘專屬被授權人於接獲通知三個月後仍未對侵權人起訴，則專利權人有

⁸⁷ *Id.* at *4.

⁸⁸ *Id.* at *4-5.

⁸⁹ *Id.* at *5-6.

⁹⁰ Speedplay, Inc. v. Bebop, Incorporated, 211 F.3d 1245, 1245-49 (Fed. Cir. 2000).

單獨提起侵權訴訟之權。被告依此契約條款，援引前開Abbott案之見解，主張原告並未因專屬授權契約取得全部實質權利，從而欠缺起訴地位⁹¹。

雖然本件與Abbott案有前開相類似之條款，但聯邦巡迴上訴法院仍舉出本件所涉授權契約諸多與Abbott案授權契約相異之處。例如Abbott案之授權契約中，被授權人行使專利排他權之效力不及於專利權人原已授權之對象，且專利權人得介入被授權人所提起之訴訟等等條款，皆為本件契約所無。準此，聯邦巡迴上訴法院認定本件之原告作為專屬被授權人，對於侵權訴訟有絕對之主導權與控制權，已取得全部實質權利，從而具有起訴地位⁹²。

(四) Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al.

美國聯邦巡迴上訴法院於二〇一四年十一月之Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al.案⁹³（下稱「Azure Networks案」）亦有類似之判決，頗值關注。Tri-County案中，Azure Networks（下稱「Azure」）與Tri-County Excelsior（下稱「Tri-County」）作為共同原告，於美國東德州地方法院向CSR PLC等公司（下稱「CSR」）提起專利侵權訴訟⁹⁴，其中Tri-County係以美國專利7,756,129號（下稱「129專利」）之專利權人身分，Azure則係以該專利之專屬被授權人身分提起訴訟。地方法院審理後，以Tri-County已實質上將專利權讓與予Azure為由認定Tri-County欠缺起訴地位，從而駁回Tri-County之訴。Tri-County不服，向聯邦巡迴上訴

⁹¹ *Id.* at 1250-51.

⁹² *Id.* at 1251.

⁹³ Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al., 771 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2014).

⁹⁴ Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al., 2013 WL 173788, at *1 (E.D. Tex. 2013).

法院提起上訴⁹⁵。

本件所涉及之129專利，從核准公告後幾經轉手，後為Azure所收購。Azure後於二〇一〇年將129專利捐贈予非盈利慈善機構Tri-County。數週後，雙方另簽訂專利專屬授權契約，由Tri-County再將129專利專屬授權予Azure，允許Azure得：1. 製造、委託製造、使用、販賣、要約、進口專利物品；2. 使用專利方法；3. 全權實施專利權；4. 全權再授權；5. 不需徵得Tri-County之同意以進行和解；以及6. 負責繳納129專利之維持年費。為此，Azure須繳納某百分比之專利收益（包含再授權之權利金以及訴訟之損害賠償金）予Tri-County（前五年33%，五年之後5%）⁹⁶。

上訴法院於判決書中指出，起訴地位之有無係屬法律問題。原則上，專利權人及其繼受人得提起專利侵權訴訟，其中專利權人係指擁有專利之法律上所有權之人，包含原始取得與繼受取得。然而，倘專利權人將全部實質權利移轉予專屬被授權人，則專屬被授權人將被以專利權人看待，從而得以自己名義提起侵權訴訟⁹⁷。此時專利權人是否仍有起訴地位，則有疑義。

經審理後，上訴法院認定專屬被授權人Azure已取得129專利之重要權利，包含執行專利、授權、控制授權與訴訟、排他地實施專利、以及維護專利之權利。由於Tri-County已實質上將專利權讓與予Azure，上訴法院認定專屬被授權人Azure具有起訴地位⁹⁸。

⁹⁵ Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al., *supra* note 93, at 1339.

⁹⁶ *Id.* at 1340-41.

⁹⁷ *Id.* at 1342.

⁹⁸ *Id.* at 1343-47.

四、小結：專利專屬授權契約中為確保被授權人訴訟實施權之重要條款

以上聯邦巡迴上訴法院對於全部實質權利歸屬之判斷，皆係以該案授權契約之條款並輔以契約當事人之真意綜合判斷⁹⁹。因此學理上不易割裂地判斷哪些授權條款係確保起訴地位之關鍵條款，哪些又是應避免條款。然本文勉力分析歸納，希冀能作為學界與實務界之參考。

美國聯邦巡迴上訴法院於二〇一四年之*Azure*案中闡釋，專利專屬授權是否實質上等同於專利讓與，必須考量雙方當事人之意圖與契約之實質內容。於判斷專利專屬授權是否已將全部實質權利移轉時，至少必須考量以下九點：(1)專利權之本質與範圍；(2)系爭專利對於製造、使用或販賣專利物品之排他權；(3)被授權人對於再授權之權限；(4)當授權契約終止或屆滿後專利權人所能回復之權利；(5)專利權人對於專利經由授權或訴訟之收益所能享有之權利；(6)專利授權之期間；(7)專利權人能否監督控制專屬被授權人之行動；(8)專利權人是否有繳納專利維持年費之義務；以及(9)被授權人對於專利利益之分配權限是否受有限制等等¹⁰⁰。此九點並非全屬確保起訴地位之必要條款，而係法院於審酌專屬被授權人起訴地位時綜合考量之因素，可謂截至目前為止判斷全部實質權利歸屬最重要之參考依據，應可贊同。

此外，本文依據前開判決研究結果，特別考量二〇一四年之*Azure*案，分析得出專屬被授權人欲於專利交易中取得全部實質權利，專屬授權契約必須包含下列條款：(1)專屬地製造、使用與販賣

⁹⁹ *Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A.*, *supra* note 21, at 874.

¹⁰⁰ *Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al.*, *supra* note 93, at 1342-43.

專利物品之權，或專屬地使用專利方法之權（與Azure案第(1)點相關）；(2)排除他人實施（包含製造、使用、販賣、要約與進口等）受專利保護之發明的權利（與Azure案第(2)點相關）；以及(3)再授權之權（與Azure案第(3)點相關）；且不能包含下列條款：(1)專屬授權僅及於特定之使用領域（與Azure案第(7)點相關）；(2)專屬授權之期間短於專利存續期間（與Azure案第(6)點相關）；以及(3)專利權人有任意提前解除或終止授權契約之權（與Azure案第(4)點相關）。謹詳述如下：

(一)確保「全部實質權利」之關鍵條款

首先，專屬被授權人取得專屬地製造、使用與販賣專利物品之權，或專屬地使用專利方法之權，係取得全部實質權利之最基本條款。例如在Vaupel案與Speedplay案中，皆主要因為專屬被授權人藉由授權契約取得專屬地製造、使用與販賣專利物品之權，從而讓法院肯認其取得全部實質權利。準此，被授權人若希望藉由專屬授權取得專利之全部實質權利，則務必於專屬授權契約中明定被授權人具有專屬地製造、使用與販賣專利物品之權，或專屬地使用專利方法之權。在Propat案與Morrow案中，聯邦巡迴上訴法院因該件所涉授權契約欠缺專屬地製造、使用與販賣專利物品之權的條款，甚至認為該件專利授權契約屬非專屬授權契約¹⁰¹。

其次，排除他人實施（包含製造、使用、販賣、要約與進口等）受專利保護之發明的權利，亦是取得全部實質權利之基本條款。例如聯邦巡迴上訴法院於Abbott案中，便因專屬被授權人之排他權未及於專利權人及原被授權人，且對於侵權訴訟之發動與和解無絕對之主導權，從而認定專屬被授權人未取得全部實質權利。

¹⁰¹ Propat International Corporation v. RPost, Inc., *supra* note 63, at 1193-94.

又如國內知名手機大廠宏達電子股份有限公司（下稱「宏達電」）於美國國際貿易調查委員會（United States International Trade Commission, ITC）指控Apple公司侵害其專利權案（下稱「宏達電」案）¹⁰²，亦因未取得完整之排除他人實施之權而被ITC認定尚未取得全部實質權利，從而欠缺起訴地位。詳言之，宏達電近五年來於歐美國家迭受Apple公司等手機大廠多次以專利侵權訴訟相向，陷入辛苦之專利大戰。為免永久陷於被動並期對Apple公司進行反擊，宏達電於二〇一一年九月間向Google公司購買數件專利，滿心期盼能於ITC之爭訟事件中扳回一城^{103、104}。然而，事與願違，由於與Google公司間之專利購買契約中對於排除他人實施之權定有若干保留條款，致使美國ITC認定宏達電未取得該批Google專利之全部實質權利，從而認定宏達電欠缺以該批專利提起訴訟之起訴地位¹⁰⁵。宏達電請求ITC六位行政法官聯席重新檢視此案，亦遭拒絕¹⁰⁶。

¹⁰² *Certain Electronic Devices with Communication Capabilities, Components Thereof, and Related Software*, Inv. No.337-TA-808, 76 Fed. Reg. 60,870 (Sept. 30, 2011).

¹⁰³ Phil Milford & Susan Decker, *HTC Sues Apple Using Google Patents Bought Last Week as Battle Escalates*, available at <http://www.bloomberg.com/news/2011-09-07/htc-sues-apple-alleging-infringement-of-four-u-s-patents.html> (last visited: 2016.05.17).

¹⁰⁴ Nilay Patel, *HTC sues Apple for patent infringement ... using patents purchased by Google*, available at <http://www.theverge.com/2011/09/07/htc-sues-apple-patent-infringement-patents-purchased-google> (last visited: 2016.05.17).

¹⁰⁵ Foss Patents, *ITC doesn't allow HTC to assert Google's patents against Apple -- Rent-a-Patent model fails*, available at <http://www.fosspatents.com/2012/06/itc-doesnt-allow-htc-to-assert-googles.html> (last visited: 2016.05.17).

¹⁰⁶ Foss Patents, *ITC denies review of decision that HTC cannot sue Apple over Google's patents*, available at <http://www.fosspatents.com/2012/07/itc-denies->

排除他人實施專利之權於訴訟上之體現即為對侵權人提起訴訟之權。專屬被授權人是否具有提起侵權訴訟之義務與權利，攸關其是否取得專利之全部實質權利，聯邦巡迴上訴法院於Mentor H/S案與Vaupel案均有明確之宣示。聯邦巡迴上訴法院於Fieldturf案甚至認為，若專利授權契約漏未規定被授權人有提起侵權訴訟之權，則該專利授權充其量僅為一非專屬授權。故若希望藉由專利專屬授權取得專利之全部實質權利，則務必於專利專屬授權契約中明定被授權人具有排除他人實施專利之權，亦即如Speedplay案所稱對於侵權訴訟有絕對之主導權與控制權¹⁰⁷。

再者，雖非絕對¹⁰⁸，但被授權人是否有完整的再授權之權利，亦為衡量授權契約是否移轉全部實質權利之重要考量。例如在Prima Tek I案中，由於專屬被授權人並無完整再授權之權利，聯邦巡迴上訴法院判斷該件授權契約並未移轉全部實質權利，從而認定被授權人及其再授權人皆無起訴地位。準此，被授權人若希望藉由專屬授權獲得專利之全部實質權利，最好於專屬授權契約中明定被授權人對於授權之專利具有再授權之權利。

(二)確保「全部實質權利」應避免之條款

若專利之專屬授權僅及於特定之使用領域，法院通常會認定專屬被授權人並未取得系爭專利之全部實質權利。例如在International Gamco案與Alps South案中，由於原告所取得之專屬授

review-of-decision-that-htc.html (last visited: 2016.05.17).

¹⁰⁷ Speedplay, Inc. v. Bebop, Incorporated, *supra* note 90, at 1251.

¹⁰⁸ 例如前揭Prima Tek I案與Vaupel案之法院見解即不同，然如前述，本文淺見認為Prima Tek I案之見解較值贊同，概對於專屬被授權人而言，再授權權利之有無係「專屬地製造、使用與販賣專利物品之權」的重要延伸，否則專利被授權人將無委託代工或委託經銷商或代理商銷售之權，與專屬授權之精神實有違背。

權僅限於特定之使用領域，被聯邦巡迴上訴法院認定並未取得專利之全部實質權利。故被授權人若希望藉由專屬授權獲得專利之全部實質權利從而取得單獨提起侵權訴訟之起訴地位，則專屬授權契約中不應將專屬授權限制於特定之使用領域。

此外若專屬授權之期間有限制，亦即授權期間短於專利存續期間時，法院通常會認定專屬被授權人並未取得系爭專利之全部實質權利，*Aspex*案即為適例。故被授權人若希望藉由專屬授權獲得專利之全部實質權利從而取得單獨提起侵權訴訟之起訴地位，則專屬授權期間不宜有時間之限制，亦不宜讓專利權人有任意提前解除或終止契約之權。

參、由美國專利訴訟實施權之角度檢討「全部實質權利原則」

一、美國法對於專利訴訟起訴地位之規範

「起訴地位」係美國法院衡量原告有無以自己名義提起訴訟之判斷標準¹⁰⁹，可說是法院之敲門磚，若無起訴地位，原告根本無法藉由法院捍衛自己之權益¹¹⁰。美國法對於專利訴訟起訴地位之規範，包含憲法之起訴地位要件、專利法之起訴地位要件以及判例法之起訴地位要件等三項。具備起訴地位係每一聯邦司法訴訟之基本要件¹¹¹，專利權人或專屬被授權人於法院提起專利侵權訴訟

¹⁰⁹ Ernest A. Young, *Prudential Standing After Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.*, 10 DUKE J. CONST. L. & PUB. POL'Y 149, 149 (2014).

¹¹⁰ Nancy C. Staudt, *Modeling Standing*, 79 N.Y.U.L. REV. 612, 612-13 (2004).

¹¹¹ *Pfizer, Inc. v. Elan Pharm. Research Corp.*, 812 F. Supp. 1352, 1356 (D. Del.1993). (“Standing is a ‘threshold question in every federal case, determining the power of the court to entertain the suit.’”)

時，必須先證明其符合前述三種起訴地位之要件¹¹²。

(一)憲法之起訴地位要件

美國憲法第3條明定聯邦政府之司法系統，其第2項宣示法院之設立係用以審理多種類型之案件（cases）與爭議（controversies）¹¹³。憲法上起訴地位之規定，則是此憲法要件之體現¹¹⁴。聯邦最高法院於一九九二年之Lujan v. Defenders of Wildlife案¹¹⁵中，宣示憲法上之起訴地位至少包含下列三項要素：1. 原告受法律保護之利益受到具體的與實際的侵害，或即將有危害之發生；2. 原告所受損害與被告之侵權行為間具有因果關係；以及3. 原告所受之損害能被勝訴

¹¹² Greibrok, *supra* note 30, at 112.

¹¹³ U.S. Const. art. III, § 2 states that “The judicial power shall extend to all cases, in law and equity, arising under this Constitution, the laws of the United States, and treaties made, or which shall be made, under their authority;--to all cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls;--to all cases of admiralty and maritime jurisdiction;--to controversies to which the United States shall be a party;--to controversies between two or more states;--between a state and citizens of another state;--between citizens of different states;--between citizens of the same state claiming lands under grants of different states, and between a state, or the citizens thereof, and foreign states, citizens or subjects. In all cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls, and those in which a state shall be party, the Supreme Court shall have original jurisdiction. In all the other cases before mentioned, the Supreme Court shall have appellate jurisdiction, both as to law and fact, with such exceptions, and under such regulations as the Congress shall make. The trial of all crimes, except in cases of impeachment, shall be by jury; and such trial shall be held in the state where the said crimes shall have been committed; but when not committed within any state, the trial shall be at such place or places as the Congress may by law have directed.”

¹¹⁴ Greibrok, *supra* note 30, at 113.

¹¹⁵ Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555 (1992).

判決所填補¹¹⁶。

準此，在專利侵權訴訟中，符合「憲法起訴地位」之要件係原告（專利權人或專屬被授權人）之專利權遭受侵害或即將有危害之發生，原告因侵權行為所受損害與被告行為間具有因果關係，並且勝訴判決得以填補原告之損害。在非專屬授權之情況下，由於被授權人並未取得專利之全部實質權利，不會因專利侵權行為遭受任何損害，故被美國法院認無提起侵權訴訟之起訴地位¹¹⁷。

(二) 專利法之起訴地位要件

美國專利法第281條規定，專利權人得以民事訴訟對於專利侵權行為請求救濟¹¹⁸。依據同法第100條(d)之定義，「專利權人」(patentee)除指專利核准公告時之專利權人外，尚包含其所有之繼受人。準此，當專利權人將專利權讓與(assign)給第三人時，該受讓人亦得以自身名義提起專利侵權訴訟。

然而，有時專利權人並非將專利權整體讓與他人，而是以專屬授權之方式，將製造、使用或販賣專利物品或使用專利方法之權能，專屬或排他地授權予被授權人。如前所述，此時倘專利權被第三人所侵害，通常所造成之損害係由專屬被授權人所承擔。由於專利權人將專利專屬授權後即不得再製造、使用或販賣專利物品，故通常較缺乏向侵權人起訴尋求法律救濟之誘因。因此專屬被授權人能否以自身名義提起侵權訴訟，便成為專利授權相當重要之課題。對此，美國專利法並無規定，有賴法院判決予以闡釋而成為判例法之起訴地位。

¹¹⁶ *Id.* at 560-61.

¹¹⁷ *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1551-52 (Fed. Cir. 1995).

¹¹⁸ 35 U.S.C. § 281: "A patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent."

(三)判例法之起訴地位要件

依據本文第貳部分之研究結論，美國判例法允許專屬被授權人以自身名義提起侵權訴訟，然必須以專屬被授權人擁有全部實質權利為前提¹¹⁹。換言之，美國判決之所以引入全部實質權利原則，目的即在於確立判例法之起訴地位¹²⁰。依據美國聯邦巡迴上訴法院一九九八年於Textile Prods., Inc. v. Mead Corp.案之見解，當專屬被授權人擁有專利權之全部實質權利時，本質上與專利權人無異¹²¹，故可適用美國專利法第281條之規定。此見解可視為美國司法實務對專利法第281條所為之司法解釋。

倘專屬被授權人並未受讓取得專利權之全部實質權利，聯邦巡迴上訴法院則認為其不具有單獨提起侵權訴訟之起訴地位，若要提起訴訟，僅能於專利權人提起訴訟之前提下，擔任專利權人之共同原告¹²²。若專利權人未提起侵權訴訟，則專利被授權人原則上無法進行訴訟，除非侵權人係專利權人本人，蓋此時專利權人不可能起訴主張自己侵權¹²³。

二、各種專利排他權持有類型之起訴地位規範

綜合以上美國憲法、專利法之規範以及法院判例法之精神，專

¹¹⁹ Textile Prods., Inc. v. Mead Corp., *supra* note 23, at 1484. (“A licensee is not entitled to bring suit in its own name as a patentee, unless the licensee holds ‘all substantial rights under the patent.’”)

¹²⁰ H. Rachael Million-Perez, *Post-Lexmark: Status of Prudential Standing in Patent Law*, 49 SUFFOLK U. L. REV. 227, 238 (2016).

¹²¹ *Id.* (“Such a licensee is in effect an ‘assignee’ and therefore a patentee.”)

¹²² *Id.* (“although a patentee has standing to sue in its own name, an exclusive licensee that does not have all substantial rights has standing to sue third parties only as a co-plaintiff with the patentee.”)

¹²³ Ortho Pharm. Corp. v. Genetics Inst., Inc., 52 F.3d 1026, 1030 (Fed. Cir. 1995).

利權人和專屬被授權人持有專利之類型與其是否擁有提起訴訟之起訴地位息息相關¹²⁴。本文將專利權持有類型區分成保有全部實質權利之專利權人、取得全部實質權利之專屬被授權人、失去全部實質權利之專利權人、未取得全部實質權利之專屬被授權人、以及非專屬被授權人五大類，並依起訴地位之有無將前述五大類區分成「具有單獨起訴之起訴地位」、「無單獨起訴之起訴地位，若要起訴必須依附於專利全部實質權利所有人之訴訟」、以及「無起訴地位」等三大類，詳述如下：

(一)「具有單獨起訴之起訴地位」之類型

所謂「具有單獨起訴之起訴地位」，係指原告得單獨對侵權人提起侵權訴訟，不須與他人共同起訴或參加他人之訴訟。本類型之起訴地位包含「保有全部實質權利之專利權人」與「取得全部實質權利之專屬被授權人」二類，分別說明如下：

1. 保有全部實質權利之專利權人

任何一件專利之專利權人，無論是專利核准公告時之專利權人或其所有之繼受人，皆具有該專利上之所有法律權利。倘該專利權遭受侵害，專利權人會承受憲法意義之損害（constitutional injury）¹²⁵，基於美國專利法第281條之規定，專利權人具有以自己名義對侵權人提起侵權訴訟之起訴地位。

然而，此處所指專利權人，係指保有全部實質權利之專利權人。倘專利權人將專利權專屬授權予他人，且於專利授權契約中移轉全部實質權利，則專利權人反將失去以自身名義提起訴訟之起訴地位，例如前開Azure案即為適例。又如買受專利權時尚未取得專

¹²⁴ Karen E. Sandrik, *Formal But Forgiving: A New Approach to Patent Assignments*, 66 RUTGERS L. REV. 299, 307 (2014).

¹²⁵ Newton, *supra* note 17, at 235-36.

利之全部實質權利，專利買受人縱使名義上為專利權人，依法院與ITC見解仍無以自身名義起訴之起訴地位，前開宏達電案即為適例。

2. 取得全部實質權利之專屬被授權人

藉由專利專屬授權契約取得專利全部實質權利之專屬被授權人，由於已具有專利之全部實質權利，該專屬授權實質上已等同於專利權之讓與¹²⁶，專屬被授權人又可稱為「實際之專利權人」(effective patentee)¹²⁷。

取得全部實質權利之專屬被授權人雖非專利權人，其仍可享有專利上之所有法律權利，倘該專利權遭受侵害，專屬被授權人仍會承受憲法意義之損害，故其具有單獨起訴之起訴地位，不需專利權人作為共同原告，即得以自身名義提起專利侵權訴訟^{128、129}。

(二)「無單獨起訴之起訴地位，若要起訴必須依附於專利全部實質權利所有人之訴訟」之類型

本類型之專利權人或專屬被授權人欠缺專利之全部實質權利，故無單獨提起侵權訴訟之起訴地位。但其權益仍可能因侵權人之侵權行為而受有損害，仍可能需要藉由訴訟以請求排除侵害與損害賠償，然其必須依附於專利全部實質權利之所有人的訴訟方具有起訴地位。本類型之起訴地位包含「失去全部實質權利之專利權人」與

¹²⁶ MUELLER, *supra* note 11, at 550.

¹²⁷ Newton, *supra* note 17, at 236.

¹²⁸ McNeilab, Inc. v. Scandipharm, Inc., *supra* note 83. (“Although title to the patent remains in the patentee, the patentee is not a necessary party to suit brought by the exclusive licensee, when the patentee has retained no substantial rights in the licensed subject matter. Such licensee can sue infringers in its own name and without joinder of the patentee.”)

¹²⁹ Textile Prods., Inc. v. Mead Corp., *supra* note 23, at 1484.

「未取得全部實質權利之專屬被授權人」二類，分別說明如下：

1. 失去全部實質權利之專利權人

倘專利權人將專利權專屬授權予他人，且於專利授權契約中移轉全部實質權利，則專利權人反將失去以自身名義提起訴訟之起訴地位，由受領全部實質權利之專屬被授權人取得起訴地位。當專利權被侵害時，專利權人若想主張損害賠償，必須由專屬被授權人提起專利侵權訴訟，專利權人作為共同原告起訴，否則專利權人即欠缺起訴地位。

2. 未取得全部實質權利之專屬被授權人

所謂「未取得全部實質權利之被授權人」，係經由專屬授權契約取得專利之若干權利，但未能取得全部實質權利之人¹³⁰。此類被授權人雖未取得全部實質權利，但仍享有若干權益，仍會因為專利侵權行為受有憲法意義之損害，故其仍有提起專利侵權訴訟之需求¹³¹。

然而，未取得全部實質權利之被授權人欠缺單獨起訴之起訴地位，無法以自身名義提起專利侵權訴訟。此時必須由專利權人提起侵權訴訟，專屬被授權人作為共同原告起訴，否則專屬被授權人即欠缺起訴地位¹³²。

(三) 「無起訴地位」之類型

「無起訴地位」之類型係指非專屬被授權人，其僅取得於專利授權期間免於受專利權人之排他權行使的權利，不具有任何排他權利，理論上不會因為侵權行為而遭受憲法意義之損害¹³³，難認具

¹³⁰ Greibrok, *supra* note 30, at 115.

¹³¹ *Id.*

¹³² Textile Prods., Inc. v. Mead Corp., *supra* note 23, at 1484.

¹³³ McNeilab, Inc. v. Scandipharm, Inc., *supra* note 83.

有憲法之起訴地位。因此非專屬被授權人無權提起專利侵權訴訟¹³⁴，縱使與專利權人共同起訴，亦不具有起訴地位^{135、136}。

三、由訴訟法制度檢討全部實質權利原則

如前述，依據美國聯邦巡迴上訴法院之見解，失去全部實質權利之專利權人與未取得全部實質權利之專屬被授權人皆不能以自身名義單獨提起訴訟。失去全部實質權利之專利權人必須依附於被授權人之訴訟，未取得全部實質權利之專屬被授權人必須依附於專利權人之訴訟，否則無起訴地位。

由訴訟法制上檢討，美國聯邦巡迴上訴法院此番見解之規範目的，主要在於避免同一被告因同一侵權行為遭致多重訴訟甚至多重損害賠償責任¹³⁷。詳言之，倘同一被告因同一侵權行為被專利權人與專屬被授權人分別提起侵權訴訟，勢必二個訴訟皆須應訴，衍生雙倍精神上與金錢上之勞費。若法院係以被告侵權利得或合理權利金來計算損害賠償額¹³⁸，則重複應訴之被告還可能被重複求償，而必須支付超過其理應支付之損害賠償金。因此，唯有讓未取得全部實質權利之專屬被授權人依附於專利權人（或失去全部實質權利之專利權人依附於取得全部實質權利之專屬被授權人）之訴訟，方可避免同一被告因同一侵權行為而遭致多重訴訟，甚至多重損害賠償責任。

¹³⁴ MUELLER, *supra* note 11, at 549.

¹³⁵ Newton, *supra* note 17, at 237.

¹³⁶ Kalman v. Berlyn Corp., 914 F.2d 1473, 1481 (Fed. Cir. 1990). (“It is well settled that a non-exclusive licensee of a patent has no standing to sue for infringement.”)

¹³⁷ Newton, *supra* note 17, at 236-37.

¹³⁸ See also Jonathan S. Masur, *The Use and Misuse of Patent Licenses*, 110 NW. U. L. REV. 115, 118 (2015).

其次，在專利權人未將專利之全部實質權利移轉予專屬被授權人之情況下，專利權人仍舊保有該專利之實質權利，具有單獨對侵權人起訴之起訴地位。由於被告於專利侵權訴訟中得以專利無效或不可實施作為抗辯事由，倘若法制上容許未取得全部實質權利之專屬被授權人單獨提起侵權訴訟，而專屬被授權人又缺乏動機或意願或能力對於專利無效或不可實施之抗辯進行攻防，則可能導致系爭專利被宣告無效或不可實施，對於未共同起訴之專利權人至為不利。因此在專利權人未將專利之全部實質權利移轉予專屬被授權人之情況下，要求專屬被授權人必須依附於專利權人之訴訟方有起訴地位，可確保專利權人有為其專利有效性與可實施性答辯之機會，可充分確保專利權人訴訟上之權益¹³⁹。

肆、我國法之反思與建議

本文嘗試以美國全部實質權利原則為借鏡，據以檢視我國專利專屬授權法制。經分析後發現我國專利法中對於專利專屬授權之定義不夠完整與細緻，且未規定當專屬被授權人取得提起侵權訴訟之資格時，專利權人是否還能提起侵權訴訟。本文經由比較法研究並參酌著作權法之立法後，謹提出二點建議：(一)專利法中宜針對專屬授權進一步定義，規範構成專利專屬授權之關鍵條款與應避免條款，且規範上最好能與國際接軌；(二)宜修法明定當專屬被授權人取得單獨起訴資格時，專利權人僅能與被授權人共同提起訴訟而不得單獨起訴，否則將欠缺當事人適格。謹詳述如下：

¹³⁹ Newton, *supra* note 17, at 236-37.

一、我國現行專利法對於專利專屬授權之規範

我國專利法原本對於專利授權未刻意區分專屬授權與非專屬授權，直到二〇一一年修法（亦即現行法，二〇一二年及二〇一三年之修法未更動條次及相關內容）時，方於第62條第2項為此區分，並於同條第3項指出「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」，可視為專屬授權之定義。至於非專屬授權，則係於立法理由中說明「指專利權人為授權後，就相同之授權範圍內仍得再授權第三人實施該發明」。無論是專屬授權或非專屬授權皆於授權契約成立生效時即為生效，然宜向智慧財產局辦理登記，否則無法對抗第三人¹⁴⁰。

對於被授權人是否有再授權之權利，現行專利法仍係區分專屬授權與非專屬授權而有不同之規範標準，其中專屬被授權人原則上有再授權之權利，除非契約另有排除¹⁴¹。相反地，非專屬被授權人原則上沒有再授權之權利，除非經專利權人或專屬被授權人之同意¹⁴²。無論是專屬授權或非專屬授權之再授權，同樣宜向智慧財產局辦理登記，否則無法對抗第三人¹⁴³。對於專屬被授權人是否有排除侵害與損害賠償請求權之議題，現行專利法第96條第4項明定專屬被授權人原則上具有排除侵害與損害賠償請求權，除非契約另有約定。依其規範，除非於授權契約中另有排除，專屬被授權人

¹⁴⁰ 專利法第62條第1項：「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。」

¹⁴¹ 專利法第63條第1項：「專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定。」

¹⁴² 專利法第63條第2項：「非專屬被授權人非經發明專利權人或專屬被授權人同意，不得將其被授予之權利再授權第三人實施。」

¹⁴³ 專利法第63條第3項：「再授權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」

依其專屬授權契約將取得單獨提起侵權訴訟之訴訟實施權。

由此可知，我國專利法中對於專屬授權與非專屬授權有迥然不同之法律效果，然而，法律上僅以「被授權人在被授權範圍內，能否排除發明專利權人及第三人實施該發明」來區分二者，似乎完全忽略授權契約其他條款對於專利排他權效力之影響，立法上略嫌粗糙。舉例而言，於現行專利法之架構下，專利權人得與被授權人締結一件專屬授權契約，約定被授權人無再授權之權，且約定倘侵權持續進行經專利權人通知但被授權人經三個月未起訴，則專利權人得以自身名義提起侵權訴訟。如此一來，被授權人其實並未取得容任侵權之權利（例如其可能希望將專利物品交由其關係企業或友好同業代工，然於此授權條件下專利權人仍得對該關係企業或友好同業起訴），被授權人是否取得完整之專利排他權，此授權契約是否可定性為專屬授權契約，實有疑義。

更重要者，專利法並未規定當專屬被授權人取得提起侵權訴訟之資格時，專利權人是否還能提起侵權訴訟。邏輯上有如下三種可能，其一係專利權人不得提起侵權訴訟；其二是專利權人不得單獨提起侵權訴訟，但得與專屬被授權人共同起訴；其三係專利權人得單獨提起侵權訴訟，立法者對此並未於法律條文中予以明定。取得代之者，立法者竟然選擇在立法理由中對如此重要之事項加以說明：「至於專利權人為專屬授權後，得否行使損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權，經查各國（美、英、日、德、澳洲）立法例，並無此限制，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，是以專利權人於專屬授權後，仍有保護其專利權不受侵害之法律上利益，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，併此說明。」

姑且不論於立法理由中說明如此重要事項是否恰當，此立法理由至少存在二項問題。其一是其謂「經查各國（美、英、日、德、澳洲）立法例，並無此限制」，然由本文前開論述可知，依據美國判例法，當專利權人將其專利專屬授權而讓被授權人取得全部實質權利後，專利權人喪失單獨起訴之資格。此外，澳洲聯邦法院（Full Court of the Federal Court of Australia）於二〇一五年之 *Bristol-Myers Squibb Company v. Apotex Pty Ltd* 案¹⁴⁴中，亦有相同之見解。由於美國與澳洲皆屬判例法國家，其法院判決效力等同於法律，此立法理由至少對於美國法與澳洲法存有誤解。

其二是，此立法理由僅說明「專利權人於專屬授權後，仍有保護其專利權不受侵害之法律上利益，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」，然未明定專利權人究係得單獨提起侵權訴訟，抑或不得單獨起訴但得與專屬被授權人共同起訴。由此可知，對於當專屬被授權人取得提起侵權訴訟之資格時專利權人是否還能單獨起訴，我國專利法並未明確表示立場。然由前開立法理由之文字推敲，似隱含有專利權人得單獨起訴之意。果若如此，則實務上將可能造成同一被告因同一侵權行為遭致多重訴訟甚至多重損害賠償責任之虞，學理上則將造成專利權人與專屬被授權人同時擁有專利排他權之矛盾情事。

二、我國判決之實證研究

為瞭解我國法院之見解與立場，本文針對法院判決進行實證研究，發現我國已有多件專利侵權訴訟中，被告抗辯專利權人既已將

¹⁴⁴ *Bristol-Myers Squibb Company v. Apotex Pty Ltd* [2015] FCAFC 2, available at <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/FCAFC/2015/2.html> (last visited: 2016.05.17).

系爭專利專屬授權予被授權人，其本身即無提起訴訟之當事人資格，詳述如下：

(一)智慧財產法院九十八年度民專訴字第九十五號民事判決

本件原告是專利權人（下稱「第一原告」）及其專屬被授權人（下稱「第二原告」），二位共同原告以其中華民國發明第197394號「適用於製備可注射灌注液（PERFUSION）之組合物」專利受侵害為由，於智慧財產法院對被告起訴，請求排除侵害與損害賠償。被告除了爭執「無任何授權紀錄，顯見原告○○○公司（即第二原告）主張其為系爭專利之專屬被授權人，並非實在」之外，尚爭執專利權人倘已將系爭專利授權予專屬被授權人，則專利權人不得再行使其專利並主張損害賠償請求權：「依本院九十七年度民專訴字第四十七號判決意旨，如專利權人已將其專利專屬授權予他人，即不得再行使其專利並主張損害賠償請求權。倘在專利權人無償專屬授權他人實施其專利之情形，實難謂專利權人將因他人實施其專利而受有損害。職是，如原告○○○公司（即第一原告）已將系爭專利專屬授權予原告○○○公司（即第二原告），則不論被告是否有侵害系爭專利，依上開判決見解，原告○○○公司（即第一原告）已不得再請求損害賠償。」¹⁴⁵

被告雖未引用美國之全部實質權利原則，但已提出類似概念，亦即專利權人既然已將系爭專利專屬授權他人，則自身已無保留任何排他權能，自無訴訟實施權。然而，被告之主張並未為法院所接受，法院判決指出：「專利權之授與與讓與不同，專利權之受讓人，在其受讓範圍內為專利權人，而專利權之被授權人，僅於專利權讓與之範圍，得實施專利權，專利權人仍為專利權之主體。從

¹⁴⁵ 智慧財產法院98年度民專訴字第95號民事判決。

而，在專屬授權之場合，除授權契約另有約定外，專利權人與專屬被授權人各得向侵權行為人請求其所受之損害賠償（司法院九十八年度智慧財產法律座談會第十五號決議參照）。¹⁴⁶

換言之，智慧財產法院援引司法院九十八年度智慧財產法律座談會第十五號決議之結論，認為在專利專屬授權之情形下，專利權人與專屬被授權人皆有訴訟實施權，「各得」向侵權人請求損害賠償，似有二者得分別起訴之意。由於本件係由專利權人與專屬被授權人共同提起訴訟，其當事人適格性當無疑義，法院之判決結論乃屬正確。

(二)智慧財產法院一〇〇年度民專上更(一)字第十二號民事判決

本件亦係專利權人與專屬被授權人共同對被告提起專利侵權訴訟，被告對專屬被授權人之當事人適格提出質疑。智慧財產法院更審審理後認為專屬被授權人確實已取得專屬授權，故而認定其有起訴之當事人適格¹⁴⁷。

本件判決僅處理被授權人之當事人適格性議題，並未如前開智慧財產法院九十八年度民專訴字第九十五號民事判決般地認定「專利權人與專屬被授權人各得向侵權行為人請求其所受之損害賠償」。由於本件乃由專利權人與專屬被授權人共同提起訴訟，其當事人適格性本無疑義，法院之判決結論誠屬正確。

(三)智慧財產法院一〇〇年度民專訴字第一二五號民事判決

本件係由專利權人對被告提起侵權訴訟，請求排除侵害與損害賠償。然而，被告主張，原告專利權人已將系爭專利專屬授權予第

¹⁴⁶ 同前註。

¹⁴⁷ 智慧財產法院100年度民專上更(一)字第12號民事判決。

三人，故原告無實施本件訴訟之權能，當無起訴之當事人適格¹⁴⁸。

然經智慧財產法院查明，本件原告雖已將系爭專利專屬授權予訴外第三人，然該專屬授權之簽署係在本件起訴之後。原告起訴時既未將系爭專利專屬授權予他人，即有實施本件訴訟之資格，為適格之當事人¹⁴⁹。本文認為，若專屬授權之簽署係在本件起訴之後屬實，則本件判決誠屬正確。

值得一提的是，本件僅有專利權人提起侵權訴訟，專屬被授權人並未成為共同原告。倘本件系爭專利之專屬授權係在原告起訴之前，則法院將如何判決便非常值得關注。

四智慧財產法院一〇一年度民專訴字第一一二號民事判決

本件係由專利權人對被告提起專利侵權訴訟，請求排除侵害與損害賠償。然而，被告主張，原告專利權人已將系爭專利專屬授權予第三人（原告之關係企業），由被授權人享有該專利之全部權利，原告已喪失專利法第58條之排他權，當無提起侵權訴訟之當事人適格¹⁵⁰。

¹⁴⁸ 智慧財產法院100年度民專訴字第125號民事判決（被告抗辯：「原告自承於102年6月15日向經濟部智慧財產局辦理專屬授權登記，授權實施期間自101年1月1日起至系爭專利權屆滿日止，被授權人為○○大藥廠股份有限公司（下稱○○大藥廠），系爭專利已專屬授權予○○大藥廠，原告無實施本件訴訟之權能，自無當事人適格。」）

¹⁴⁹ 同前註。

¹⁵⁰ 智慧財產法院101年度民專訴字第112號民事判決（被告抗辯：「至原告與○○大藥廠在本件訴訟提起後補簽訂續行訴訟之授權契約，意圖以私法契約補正、創設程序法上當事人適格或損害之缺漏，依現行專利法第62條第3項規定，並無法律依據。是以，本件原告既已專屬授權予○○大藥廠，又無限制授權範圍，故被專屬授權人享有全部之專利權利，原告已不得再實施系爭專利權，亦即並無專利法第58條之排他權，當然不具有本件訴訟之當事人適格。」）

經審理後，智慧財產法院認為系爭專利原獲准自二〇一四年五月十三日起至二〇一六年七月二日止之延長期間應予撤銷，故本件起訴時專利權即已屆滿消滅，原告本無專利權得以主張，從而駁回原告之訴。對於被告所提原告已喪失專利排他權故無當事人適格之抗辯，法院判決完全未予論述，甚至未將其列入判決理由最後「毋庸再予審酌」之列，應可判斷智慧財產法院並不認同被告之抗辯。

(五) 小 結

由以上我國判決實證研究可知，我國專利訴訟中不乏被告抗辯專利權人已將專利專屬授權予被授權人故無當事人適格之訴訟事件，顯見我國已有少數訴訟代理人注意到此議題，然而，此款抗辯似乎尚未為智慧財產法院所採。由於司法院九十八年度智慧財產法律座談會之決議係「專利權人與專屬被授權人各得向侵權行為人請求其所受之損害賠償」，目前法院主流見解仍是認為在專利專屬授權之情形下，專利權人與專屬被授權人皆有單獨起訴之當事人適格。此實務見解是否與專利專屬授權之法理相一致，不無討論之空間。

三、美國法之起訴地位與全部實質權利原則對我國法之啟發

(一) 重新檢視我國法之必要性

如前所述，我國專利法第96條第4項並未規定當專屬被授權人取得訴訟實施權時，專利權人是否還能提起侵權訴訟。該條項之立法理由與司法院九十八年度智慧財產法律座談會決議似乎皆持肯定態度，且該決議亦為智慧財產法院所援引。此般見解已造成在若干專利侵權糾紛中，專利權人與專屬被授權人分別依據同一專利針對同一被告之同一產品提起侵權訴訟，例如智慧財產法院一〇〇年度民專訴字第一二五號民事判決係由專利權人起訴，同法院一〇三年

度民專訴字第五十五號民事訴訟則由專屬被授權人依據同一專利針對同一被告之同一產品提起侵權訴訟。如此非但讓被告疲於應訴，甚至可能造成裁判矛盾，與「糾紛解決一次性」之民事訴訟法理¹⁵¹亦有所違。

因此本文淺見認為，我國專利法第96條第4項以及其立法理由與司法院九十八年度智慧財產法律座談會決議，實有重新檢討之必要。於反思與檢討我國法時，是否能參酌前開美國法所揭櫫之原則，應先進行可行性評估。本文研究發現美國法之起訴地位概念與全部實質權利原則於反思與檢討我國法時皆有相當之參考價值，茲詳述如下。

(二)美國法之起訴地位概念可供參考

如前所述，依據美國法之見解，當專利權人以專利專屬授權契約將專利之全部實質權利移轉予專屬被授權人後，喪失單獨向侵權人提起侵權訴訟之起訴地位。在考慮得否參酌美國法見解以帶給我國法制若干啟示時，首先浮現一個議題：美國判決所說的「欠缺起訴地位」(lack of standing to sue)，在我國究竟是「當事人適格」之議題抑或「本案或實體適格」之議題？

依我國民事訴訟法學者之見解，當事人適格係指當事人在訴訟上得以自己名義針對訴訟標的之法律關係為原告或被告，而受法院實體判決之資格¹⁵²，為訴訟要件。換言之，當事人適格之要件在於判斷訴訟當事人是否為「正確之當事人」¹⁵³。至於本案適格或實體適格，則係原告就其實體法上所主張之法律關係（或謂權利義

¹⁵¹ 請參最高法院102年度臺簡抗字第138號民事裁定。

¹⁵² 姜世明，民事訴訟法（上冊），頁167，2016年1月，4版。

¹⁵³ 陳啓垂，民事訴訟法（上冊），頁122，2015年10月。

務關係) 是否有理由之議題, 非為訴訟要件¹⁵⁴。

我國民事訴訟法關於當事人適格議題, 最基礎也最重要之實務見解當屬最高法院三十一年度第十四次決議¹⁵⁵。基於最高法院該份決議之精神, 最高法院九十九年度臺上字第二四五二號民事裁定指出: 「……按當事人適格, 乃指當事人就具體特定之訴訟, 得以自己之名義為原告或被告, 而受為訴訟標的法律關係之本案判決之資格而言。至原告是否確為權利人, 被告是否確為義務人, 乃為訴訟標的法律關係之要件是否具備, 即訴訟實體上有無理由之問題, 並非當事人適格之欠缺。」準此, 於我國民事訴訟法之規範下, 當事人就具體特定之訴訟是否得以自己之名義為原告之議題, 確屬當事人適格之議題。

詳言之, 如前所述, 我國專利法並未規定當專屬被授權人取得提起侵權訴訟之資格時, 專利權人是否還能提起侵權訴訟。立法上有如下三種可能, 其一係專利權人不得提起侵權訴訟; 其二是專利權人不得單獨提起侵權訴訟, 但得與專屬被授權人共同起訴; 其三係專利權人得單獨提起侵權訴訟, 然立法者對此並未於法律條文中予以明定。實則立法上採何方案, 乃決定專屬授權後專利權人是否「得以自己之名義為原告」之關鍵。若立法上採第一種方案, 則專利權人於專屬授權後即不得以自己名義提起侵權訴訟; 若立法上採第二種方案, 專利權人於專屬授權後不得以自己名義單獨提起侵權

¹⁵⁴ 姜世明, 同註152, 頁168; 陳啓垂, 同前註, 頁123。

¹⁵⁵ 最高法院31年度第14次決議: 「訴權存在之要件分三種, 一為關於訴訟標之法律關係之要件, 二為關於保護之必要之要件, 三為關於當事人適格之要件, 某甲就非其所有之土地, 主張為其所有, 提起確認所有權存在之訴, 僅為第一要件之欠缺, 該訴訟既以某甲主張之土地所有權為訴訟標的, 某甲就為訴訟標的之所有權, 即非無為訴訟之權能, 自不得謂第三要件有欠缺……。」

訴訟，但得與專屬被授權人共同起訴；若立法上採第三種方案，則專利權人於專屬授權後仍得以自己名義提起侵權訴訟。無論立法上採何種方案，均係專利權人或專屬被授權人得否以自己名義起訴之議題，依前開最高法院之見解，此議題確屬「當事人適格」之議題。

準此，美國法上之「起訴地位」雖與我國民事訴訟法之當事人適格不盡相同，然同樣係為法院審酌專利權人或專屬被授權人是否得以自己名義提起侵權訴訟之要件。因此在研究我國立法例上究應採行何種方案時，美國法上對於「起訴地位」之論述，仍應有相當之參考價值。

(三)美國法之全部實質權利原則可供參考

如前所述，美國學說與實務見解認為「未取得全部實質權利之專屬被授權人」不能單獨起訴，若欲起訴，必須加入專利權人之訴訟；「失去全部實質權利之專利權人」亦不能單獨起訴，若欲起訴，必須加入「取得全部實質權利之專屬被授權人」之訴訟。易言之，美國學說與實務見解認為不應讓專利權人與專屬被授權人二者同時取得單獨提起侵權訴訟之起訴地位，理由有二，其一係可避免同一被告因同一侵權行為遭致多重訴訟甚至多重損害賠償責任¹⁵⁶；其二係在專利權人未將專利之全部實質權利移轉予專屬被授權人之情況下，要求專屬被授權人必須加入專利權人之訴訟方有起訴地位，可確保專利權人有為其專利有效性與可實施性答辯之機會，可充分確保專利權人訴訟上之權益¹⁵⁷。

本文贊同美國學說與實務之見解，認為不應讓專利權人與專屬

¹⁵⁶ Newton, *supra* note 17, at 236-37.

¹⁵⁷ Newton, *supra* note 17, at 236-37.

被授權人二者同時取得單獨提起侵權訴訟之訴訟實施權，並認為此見解可與我國民法體系相契合，詳細說明如下：

本文淺見認為，理論上一件專利之排他權應為單一，不可能同時為專利權人與專屬被授權人所享有。美國法所謂專利全部實質權利之移轉，似可用我國民法物權行為中之處分行為來解釋。詳言之，我國有學者認為專利專屬授權包含有處分行為¹⁵⁸，倘專利專屬授權契約未包含完整之處分行為，則專利排他權並未移轉至專屬被授權人而仍保留於專利權人處，此時專利權人本身保有單獨起訴之訴訟實施權（於我國可理解成當事人適格，下同），專屬被授權人則無。然因侵權人對於專利權之侵害主要係影響專屬被授權人之市場利益，故仍應容許專屬被授權人提起訴訟。惟此時專利排他權為專利權人所保有，故專屬被授權人必須加入專利權人之訴訟方得起訴，若專屬被授權人單獨起訴，則無訴訟實施權。

反之，倘專利專屬授權契約包含完整之處分行為，則專利權人已將專利排他權授予專屬被授權人，專利權人已無排他權，無獨立起訴之訴訟實施權。惟此時專利權人可能仍因專利之侵權行為而受有損害，例如專屬授權契約經常約定以專屬被授權人販賣專利物品之數量或總金額作為權利金之計算基準，當市場上出現侵權品時，專屬被授權人因權利被侵害導致其市場利益受有損害，專利權人之權利金收入亦將有所減損。惟此時專利排他權已移轉至專屬被授權人，故專利權人必須加入專屬被授權人之訴訟方能起訴，若專利權人單獨起訴則無訴訟實施權。

準此，美國法於專利專屬授權所稱全部實質權利之移轉，於我

¹⁵⁸ 謝銘洋，同註6，頁284；謝銘洋，契約自由原則在智慧財產權授權契約中之運用及其限制，載：智慧財產權之基礎理論，頁71，2006年5月；劉國讚，專利法之理論與實用，頁395，2015年9月，3版。

國法可用民法物權行為中之處分行為來理解。換言之，專利專屬授權之處分行為所移轉者，係專利之排他權，亦即美國法所稱之「全部實質權利」。因此美國法所建構之全部實質權利原則，亦可供我國法之參考。

(四) 小 結

美國法上之「起訴地位」雖與我國民事訴訟法之當事人適格不盡相同，然同樣係為審酌專利權人或專屬被授權人是否有單獨之訴訟實施權，得否以自己名義提起訴訟之議題。因此在研究我國立法例上究應採行何種方案時，美國法上對於「起訴地位」之論述，仍應有相當之參考價值。

此外，一件專利之排他權理論上應為單一，不可能同時為專利權人與專屬被授權人所享有，此與美國學說與實務見解認為不應讓專利權人與專屬被授權人二者同時取得單獨提起訴訟之起訴地位的見解相一致。美國法所謂專利全部實質權利之移轉，似可用我國民法物權行為中之處分行為來理解。在研究我國專利法是否應容許專利權人與專屬被授權人針對同一被告同一侵權事實而分別提起訴訟時，美國法上對於「全部實質權利原則」之論述，應有相當之參考價值。

四、我國專利法專利專屬授權中關於訴訟實施權之檢討

(一) 專利專屬授權之定義——是否應讓專屬被授權人單獨對侵權人提起訴訟

關於專利專屬授權第一個法律議題，係專屬被授權人是否能單獨對侵權人提起訴訟以請求損害賠償與排除侵害。如前所述，美國專利法透過法院判決將專利專屬授權區分成二大類，其一係移轉全部實質權利之專屬授權，其專屬被授權人受讓取得單獨對侵權人起

訴之訴訟實施權。第二類專屬授權則未移轉全部實質權利，其專屬被授權人未取得單獨對侵權人起訴之訴訟實施權，若欲請求損害賠償與排除侵害必須參與專利權人所提之訴訟。

我國專利法當然並無學習美國法之絕對必要性，然美國法之演進仍可作為省思我國法之參考。由授權契約理論觀之，我國立法政策可有如下二種選擇。第一種選擇係如同美國法般，對於專利專屬授權並無嚴謹細緻之定義，然將專屬授權區分成「取得全部實質權利」與「未取得全部實質權利」等二大類，讓法官於訴訟個案上判斷專屬被授權人是否取得單獨請求損害賠償與排除侵害之當事人適格。若採此種立法選擇，則現行專利法第96條第4項中明定專屬被授權人原則上具有排除侵害與損害賠償請求權之規範必須取消，讓法官於個案上判斷系爭授權契約是否已移轉專利之排他權，是否讓專屬被授權人取得單獨起訴之當事人適格。採取第一種選擇之優點在於修法上非常容易，只消將現行專利法第96條第4項修改或刪除即可。然其缺點在於專利專屬授權之規範不明確，授權契約當事人於協議簽署專屬授權契約時，無法明確肯定所簽署之授權條款，將來於法庭審判上是否能讓被授權人享有單獨起訴之當事人適格。

第二種選擇則係如我國現行法般，讓專屬被授權人一律對侵權人取得單獨起訴之當事人適格。惟如此一來，對於專利專屬授權必須有較為嚴謹與細緻之定義，而非如現行法僅於第62條第3項規定「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」。申言之，若立法上欲讓專屬被授權人一律可取得起訴之當事人適格，則必須先由契約理論進行完整之立法研究並尋求社會共識，探究專屬授權契約中必須滿足何等條款，方得被認定已將專利權之排他權的整體（或謂「全部實質權利」）移轉至專屬被授權人處，並將該等條款納入專利法作為專利專屬授權之法定要件。採取第二種選擇之優點在於法律規範明確，授權契約當事人僅要依據

法律條款來簽署專屬授權契約，即可確保將專利權之排他權移轉給專屬被授權人，從而讓專屬被授權人取得單獨起訴之當事人適格。然其缺點係於立法上不易決定專屬授權之規範，有賴立法時之進一步研究並凝聚社會共識。

本文拙見以為，為讓授權契約之簽署有較為明確之規範並期法院判決有較高之可預測性，立法政策上以第二種選擇為佳。故本文建議，專利法中宜針對專屬授權進一步定義，規範構成專利專屬授權之關鍵條款與應避免條款，且規範上最好能與國際接軌，讓實務界與產業界於制訂專屬授權契約時有所遵循。雖然立法上較為不易，然美國聯邦巡迴上訴法院於Azure案中所勾勒之九點要素已呈現初步基礎，本文於貳、二粗淺之研究成果亦可供參考。

專利專屬授權第二個法律議題，係專利權人將專利專屬授權後，其本身是否尚能對侵權人提起訴訟以請求損害賠償與排除侵害。對此，本節第(二)部分先進行著作權法之比較研究，再於第(三)部分研究專利專屬授權後專利權人有否當事人適格之議題。

(二)著作權法之比較研究

我國著作權法第37條第4項規定：「專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行為。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。」基此規範，著作權人一旦將著作財產權專屬授權即喪失著作權之排他權利，亦即失去對侵權人提起訴訟之當事人適格。此規定與前揭專利法之規範迥不相侔。著作權法二〇〇一年之修法理由僅簡單指出：「增訂第四項，明定專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，而著作財產權人在該範圍內，不得行使權利，以資明確。」對此條文之理解並無助益。

由實務見解觀之，智慧財產法院一〇二年度民著訴字第第六號民

事判決中認定原告為著作財產權之專屬被授權人，故依據著作權法第37條第4項之規定具有提起民事侵權訴訟之當事人適格。法院於判決中附帶指出，著作權法第37條第4項後段之規定係屬不得以契約排除之強行規定，著作財產權人一旦將其權利專屬授權後，即無法對第三人主張侵權¹⁵⁹。

智慧財產法院一〇二年刑智上訴字第八十九號刑事訴訟中，著作財產權人雖已將著作財產權專屬授權，但仍對侵權人提出告訴，並經檢察官提起公訴。智慧財產法院之判決中對於著作財產權人是否有告訴權有很詳細之論述，最後作成「公訴不受理之諭知」。智慧財產法院認為，對於告訴乃論之罪必須是犯罪之直接被害人，方得依刑事訴訟法第232條之規定提出刑事告訴。當告訴人主張其財產法益受侵害時，應探究其是否為財產權人或「有管領力之人」；倘結論屬否定，則該告訴人並非犯罪之直接被害人，其告訴即不合法¹⁶⁰。智慧財產法院援引著作權法第37條第4項指出，著作財產權人「如已為專屬授權者，在被授權範圍內，僅專屬被授權人為告訴

¹⁵⁹ 智慧財產法院102年度民著訴字第6號民事判決，判決原文：「著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利。著作權法第37條第4項定有明文。職是，權利人非著作創作人而為著作權之被授權人，其在第三人侵害著作財產權時，應提出其為專屬被授權人之證明，始得向侵權行為人主張權利。因專屬授權為獨占性之授權，專屬授權之被授權人在被授權範圍內，得以著作財產權人之地位行使權利，並得以自己名義為訴訟上之行爲，其屬法定代位權之性質。著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利，此為強制規定，不得以契約排除之，故非專屬授權人不得對第三人主張侵害著作權之權利。」

¹⁶⁰ 智慧財產法院102年刑智上訴字第89號刑事判決，判決原文為：「是就告訴乃論之罪而言，倘告訴人主張其財產法益被侵害，法院即須先查明告訴人是否為財產權人或具有管領力之人。倘經調查結果，告訴人就該財產權有所有權或管領權，而僅認定被告並未侵害告訴人之財產權者，固屬被告被訴之犯罪不成立，而應為無罪之諭知；但如告訴人並非財產權人或具有管領力之人，即可認其非為直接被害人，其告訴並不合法，自應為不受理判決之諭知。」

權人，得以著作財產權人之地位，以自己名義提起刑事告訴，至專屬授權之授權人（即著作財產權人），則不得提起告訴。」此外，智慧財產法院九十八年刑智上易字第一三〇號刑事判決亦同此見解。

由前開著作權判決分析可得，智慧財產法院於民事訴訟與刑事訴訟皆認為，著作財產權人一旦將其權利專屬授權後即無法對第三人主張侵權。法院所持理由除係依據著作權法第37條第4項之文義解釋外，亦認為此時著作財產權人對其著作財產權已無「管領力」，亦即已喪失排他之權利。

本文拙見認為，著作權法第37條第4項之規範與前開智慧財產法院之判決，與授權契約理論較為吻合。申言之，當著作財產權人以授予訴訟實施權為目的將其權利專屬授權時，除了債權行為尚有一處分行為，將其著作財產權之排他權的集合體（或謂「全部實質權利」）移轉至專屬被授權人處。此時著作財產權人已失去排他權，自無單獨起訴之當事人適格，亦不得提起刑事告訴。

惟此時著作財產權人可能仍因著作權之侵權行為而受有損害，例如專屬授權契約經常約定以專屬被授權人販賣著作物之數量或總金額作為權利金之計算基準，當市場上出現侵權品時，專屬被授權人因權利被侵害導致其市場利益受有損害，著作財產權人亦因著作財產權受侵害使得其權利金之收入有所減損。故而此時仍應賦予著作財產權人加入專屬被授權人之訴訟作為共同原告之權，否則將使著作財產權人失去尋求法律救濟之機會。著作權法第37條第4項後段規定：「著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利」，失之過嚴，有再商榷之空間。

(三) 專利專屬授權後專利權人有否訴訟實施權與當事人適格之議題

專利法對此則漏未規定。依據立法理由與當前實務見解，專利

權人將專利權專屬授權後，似仍有單獨提起侵權訴訟之當事人適格，與前開授權契約理論顯有違背。申言之，當專利權人以授予訴訟實施權為目的將其權利專屬授權時，除了債權行為尚有一處分行為，將其專利權之排他權移轉至專屬被授權人處。此時專利權人當已失去完整之排他權，自無單獨起訴之當事人適格。

故本文建議，為避免實務上造成同一被告因同一侵權行為遭致多重訴訟甚至多重損害賠償責任，且學理上造成專利權人與專屬被授權人同時擁有專利排他權之矛盾情事，本文建議宜參酌著作權法第37條第4項之部分精神，於專利法中修法明定，當專屬被授權人依授權契約取得單獨起訴資格時，專利權人不得單獨起訴。

惟考量專利權人仍可能因為專利侵權行為受有權利金減損之間接損害，立法上仍應允許其得參與專屬被授權人所提之訴訟作為共同原告，以請求損害賠償與排除侵害。著作權法第37條第4項後段：「著作財產權人在專屬授權範圍內，不得行使權利」之規範失之過嚴，專利法之立法宜避免之。

伍、結語

吾人向來認為專利專屬被授權人必當有單獨提起專利侵權訴訟之訴訟實施權。然而，依據新近美國學說與實務見解，專利專屬授權契約倘未將「全部實質權利」移轉予被授權人，則專屬被授權人依然欠缺單獨起訴之起訴地位。依據美國聯邦巡迴上訴法院之見解，失去全部實質權利之專利權人與未取得部實質權利之專屬被授權人皆不能以自身名義單獨提起訴訟。失去全部實質權利之專利權人必須搭配被授權人，未取得全部實質權利之專屬被授權人必須搭配專利權人作為共同原告，否則將因欠缺起訴地位而遭駁回訴訟。學理上，美國聯邦巡迴上訴法院此番見解之規範目的有二：其一係

避免同一被告因同一侵權行為遭致多重訴訟甚至多重損害賠償責任；其二乃讓專利權人共同訴訟可確保專利權人有為其專利有效性與可實施性答辯之機會。

然學理上困難者在於如何認定「全部實質權利」？專屬授權契約應包含何等條款方能將專利之全部實質權利移轉予被授權人？本文對美國聯邦巡迴上訴法院之判決進行研究，發現法院判決皆僅對個案所涉契約進行有無起訴地位之判斷，尚未勾勒出通盤全面之判斷準則。本文依據實證研究結果分析指出，專屬被授權人欲於專利交易中取得全部實質權利，專屬授權契約必須包含下列條款：一、排除他人實施（包含製造、使用、販賣、要約與進口等）受專利保護之發明的權利；二、專屬地製造、使用與販賣專利物品之權，或專屬地使用專利方法之權；以及三、再授權之權；且不能包含下列條款：一、專屬授權僅及於特定之使用領域；二、專屬授權之期間短於專利存續期間；以及三、專利權人有任意提前解除或終止授權契約之權。

本文並藉此反思與檢視我國專利法之規範與實務運作。本文分析後認為我國專利法中對於專利專屬授權之定義不夠完整與細緻，且未規定當專屬被授權人取得提起侵權訴訟之資格時，專利權人是否還能提起侵權訴訟。由我國判決研究得知，我國專利訴訟中不乏被告抗辯專利權人已將專利專屬授權予被授權人故無當事人適格之訴訟事件，然此抗辯似乎未為智慧財產法院所採。目前法院主流見解仍是認為在專利專屬授權情形下，專利權人與專屬被授權人皆有單獨起訴之當事人適格。然而，此般見解已造成在若干專利侵權糾紛中，專利權人與專屬被授權人分別依據同一專利針對同一被告之同一產品提起侵權訴訟，非但讓被告疲於奔命，與「糾紛解決一次性」之民事訴訟法理亦有所違。

本文淺見認為美國學說與實務對於此項議題之見解，足供我國

研究此議題時之參考。主要理由之一係考量美國法對於起訴地位之規範雖與我國民事訴訟之當事人適格不盡相同，但二者同屬原告是否擁有訴訟實施權之議題。因此在研究我國專利權人與專屬被授權人是否享有單獨起訴之訴訟實施權的議題時，美國法對於起訴地位之見解仍有相當之參考價值。主要理由之二係美國法於專利專屬授權所稱全部實質權利之移轉，於我國法可用民法物權行為中之處分行為來理解。換言之，專利專屬授權之處分行為所移轉者，係專利之排他權，亦即美國法所稱之「全部實質權利」。因此美國法所建構之全部實質權利原則，亦可供我國法之參考。

在美國法之啟示下，本文認為我國專利法對於專利專屬授權存在二個法律議題，其一係是否應讓專屬被授權人單獨對侵權人提起訴訟。本文建議採取我國現行法般，讓專屬被授權人一律對侵權人取得單獨請求損害賠償與排除侵害之訴訟實施權，惟對於專利專屬授權必須有較為嚴謹與細緻之定義。申言之，若立法上欲讓專屬被授權人一律可取得起訴之當事人適格，必須先探究專屬授權契約中必須滿足何等條款，方得被認定已將專利權之排他權的整體（或謂「一束權利」¹⁶¹或「全部實質權利」）移轉至專屬被授權人處，並將該等條款納入專利法作為專利專屬授權之法定要件。此種選擇之優點在於法律規範明確，授權契約當事人僅要依據法律條款來簽署專屬授權契約，即可確保將專利權之排他權移轉給專屬被授權人，從而讓專屬被授權人取得單獨起訴之權。然其缺點係立法上不易決定專屬授權之規範，本文粗淺之研究成果或可作為參考。

我國專利專屬授權第二個法律議題，係專利權人將專利專屬授權後，其本身是否尚能單獨對侵權人提起訴訟。對此，本文先進行

¹⁶¹ Ilan Barzilay & Bainele Bochneak, *The Ground on Which You Stand: Lessons in Licensing*, 22 NO. 9 INTELL. PROP. & TECH. L.J. 1, at *5 (2010).

著作權法之比較研究，再研究專利專屬授權後專利權人是否應有訴訟實施權之議題。本文建議，對於專屬授權後專利權人是否還能提起侵權訴訟之議題，應於專利法中明定，而非僅於立法理由中模糊地說明。為避免實務上造成同一被告因同一侵權行為遭致多重訴訟甚至多重損害賠償責任，學理上造成專利權人與專屬被授權人同時擁有專利排他權之矛盾情事，本文建議宜修法明定，當專屬被授權人取得單獨起訴資格時，專利權人不得單獨起訴，若欲起訴僅能參與被授權人所提訴訟作為共同原告。

參考文獻

一、中 文

1. 姜世明，民事訴訟法（上冊），4版，2016年1月。
2. 陳啟垂，民事訴訟法（上冊），2015年10月。
3. 楊崇森，美國民事訴訟制度之特色與對我國之啟示，軍法專刊，56卷5期，頁5-44，2010年10月。
4. 劉國讚，專利法之理論與實用，3版，2015年9月。
5. 蔡明誠，發明專利法研究，3版，2000年3月。
6. 謝銘洋，契約自由原則在智慧財產權授權契約中之運用及其限制，載：智慧財產權之基礎理論，頁57-90，2006年5月。
7. 謝銘洋，智慧財產權法，3版，2012年9月。

二、外 文

1. Adelman, Martin J., Rader, Randall R., Thomas, John R. & Wegner, Harold C. (2003), CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW (2d ed.), St. Paul, MN: West Group.
2. Barzilay, Ilan & Bochneak, Baineelle, *The Ground on Which You Stand: Lessons in Licensing*, 22 NO. 9 INTELL. PROP. & TECH. L.J. 1 (2010).
3. Bryer, Lanning G., Lebson, Scott J. & Asbell, Matthew D. (2011), INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES FOR THE 21TH CENTURY CORPORATION (1st ed.), Hoboken, NJ: Wiley.
4. Erstling, Jay A. & Struve, Frederik W., *A Framework for Patent Exhaustion from Foreign Sales*, 25 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 499 (2014).
6. Greene, Timothy Denny, *“All Substantial Rights”*: *Toward Sensible Patent Licensee Standing*, 22 FED. CIRCUIT B.J. 1 (2012).
7. Greibrok, Sarah, *Contract Principles: A Sensible Alternative to the “All Substantial Rights” Standard in Licensing Standing*, 42 AIPLA Q.J. 109 (2014).

8. Kieff, F. Scot, Newman, Pauline, Schwartz, Herbert F. & Smith, Henry E. (2013), *PRINCIPLES OF PATENT LAW—CASES AND MATERIALS* (6th ed.), St. Paul, MN: West Group.
9. Larus, Christopher, Harting, John K. & Roberg-Perez, Sharon, *Patent Licensing and Assignment with an Eye Toward Enforcement: Tips for University Patent Owners*, 48 LES NOUVELLES 13 (2013).
10. Masur, Jonathan S., *The Use and Misuse of Patent Licenses*, 110 NW. U. L. REV. 115 (2015).
11. McManus, John P. (2012), *INTELLECTUAL PROPERTY—FROM CREATION TO COMMERCIALIZATION*, Cork, Ireland: Oak Tree Press.
12. Million-Perez, H. Rachael, *Post-Lexmark: Status of Prudential Standing in Patent Law*, 49 SUFFOLK U. L. REV. 227 (2016).
13. Mueller, Janice M. (2013), *PATENT LAW* (4th ed.), NY: Wolters Kluwer Law & Business.
14. Newton Jeffery L., *Assuring All Substantial Rights in Exclusive Patent Licenses*, 44 LES NOUVELLES 235 (2009).
15. Nguyen, Xuan-Thao, *Patent Prudential Standing*, 21 GEO. MASON L. REV. 17 (2013).
16. Paslick, Marissa, *“Exclusive” no Longer Means Exclusive in the Context of Patent Licenses—A Look at Why There is Value in This Ambiguity*, 19 U. BALT. INTEL. PROP. L.J. 167 (2011).
17. Sandrik, Karen E., *Formal But Forgiving: A New Approach to Patent Assignments*, 66 RUTGERS L. REV. 299 (2014).
18. Schierman, Elizabeth Herbst, *IP Transactions: Questions to Ask Before Buying Patent-related Rights*, 55-OCT Advocate (Idaho) 20 (2012).
19. Staudt, Nancy C., *Modeling Standing*, 79 N.Y.U.L. REV. 612 (2004).
20. Young, Ernest A., *Prudential Standing After Lexmark International, Inc. v. Static Control Components, Inc.*, 10 DUKE J. CONST. L. & PUB. POL’Y 149 (2014).

From the Rule of All Substantial Rights in the U.S. to Review the Exclusive License System in Taiwanese Patent Law

Huang-Chih Sung^{*}

Abstract

It's a well-accepted concept that the exclusive patent licensees have the standing to sue for patent infringement independently without joining the patentees. However, the recent academic and prudential opinions in the U.S. stated that an exclusive licensee lacks standing to bring suit if the licensing agreement does not transfer the patent's all substantial rights. In this study, it is argued that the said opinions in the U.S. can be explained by the "act of disposition" of the exclusive agreement and yet it is difficult to identify what all substantial rights are. An empirical study on the recent judgments of U.S Supreme Court and Federal Circuit is therefore conducted, finding that while the standing issue derived from patent transactions was considered case by case, no general rule was established by the courts. On the ground of the empirical study, the necessary and prohibitive provisions of the

^{*} Assistant Professor, Graduate Institute of Technology, Innovation, and Intellectual Property Management, National Chengchi University; Ph.D. in Technology Law, National Chiao Tung University.

Received: May 24, 2016; accepted: November 8, 2016

patent exclusive agreements to ensure the transfer of all substantial rights are analyzed and concluded. In addition, the recent academic and prudential opinions in the U.S. are also applied to review the Taiwan's Patent Law, revealing that its provisions relating to patent exclusive license are not complete and precise enough. After conducting a comparative study, two aspects of a patent law amendment are proposed as follows: (1) the patent exclusive license should be well-defined in the Patent Law, including the necessary and prohibitive provisions of the patent exclusive agreements to ensure the transfer of all substantial rights; and (2) the patentee should have no more standing to sue for infringement independently if the exclusive licensee has obtained the standing to sue independently. The patentee, however, could still bring sue by joining the exclusive licensee.

Keywords: Patent, Patent License, All Substantial Rights, Patent Infringement Litigation, Standing to Sue