

科技部補助專題研究計畫成果報告 期末報告

專利交易之契約理論與登記制度之研究

計畫類別：個別型計畫
計畫編號：MOST 104-2410-H-004-079-
執行期間：104年08月01日至105年07月31日
執行單位：國立政治大學科技管理與智慧財產研究所

計畫主持人：宋皇志

計畫參與人員：-
碩士班研究生-兼任助理人員：蔡宇迪
碩士班研究生-兼任助理人員：張博茹

報告附件：出席國際學術會議心得報告

中華民國 105 年 10 月 31 日

中文摘要：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。學理上困難之處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全部實質權利移轉予被授權人？等，都是相當值得研究之課題。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訴訟實施權之判斷，尚未勾勒出通盤全面之判斷準則。對此，本文依據實證研究結果，分析歸納出確保專屬被授權人訴訟實施權之必要條款與應避免條款，希冀能做為學術界與實務界之參考。本文並藉此反思我國法，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必要條款與應避免條款，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做為共同原告。

中文關鍵詞：專利、專屬授權、全部實質權利、專利侵權訴訟、訴訟實施權、專利讓與、讓與登記

英文摘要：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. This article thinks that these recent opinions in the U.S. can be explained by the "act of disposition" of the exclusive agreement, but it's a problem to identify what all substantial rights are. This article conducted an empirical study on the recent judgments of U.S Supreme Court and Federal Circuit, finding that the standing issue derived from patent transactions was considered case by case but no general rule was established by the courts. On the ground of the empirical study, this article analyzed and concluded the necessary and prohibitive provisions of the patent exclusive agreements to ensure the transfer of all substantial rights. In addition, the recent academic and prudential opinions in the U.S. were also applied to review the Taiwan's Patent Law, finding that its provisions relating to patent exclusive license are not complete and precise enough. After conducting a comparative study, this article suggests a patent law amendment in the following two aspects: (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, but the patentee could still bring sue by joining the exclusive licensee.

英文關鍵詞：patent, patent license, all substantial rights, patent infringement litigation, standing to sue, patent assignment, recordation

科技部補助專題研究計畫成果報告

(期末報告)

(計畫名稱：專利交易之契約理論與登記制度之研究)

計畫類別： 個別型計畫 整合型計畫

計畫編號：MOST 104-2410-H-004-079-

執行期間：104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日

執行機構及系所：國立政治大學商學院科技管理與智慧財產研究所

計畫主持人：宋皇志

共同主持人：

計畫參與人員：碩士生兼任助理 蔡宇迪、張博茹

本計畫除繳交成果報告外，另含下列出國報告，共 1 份：

執行國際合作與移地研究心得報告

出席國際學術會議心得報告

出國參訪及考察心得報告

中 華 民 國 105 年 9 月 30 日

一、前言

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做為對價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，

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 (2003).

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 (2013); F. SCOT KIEFF, PAULINE NEWMAN, HERBERT F. SCHWARTZ & HENRY E. SMITH, *PRINCIPLES OF PATENT LAW—CASES AND MATERIALS* 1229 (2013).

¹² LANNING G. BRYER, SCOTT J. LEBSON & MATTHEW D. ASBELL, *INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES FOR THE 21ST CENTURY CORPORATION* 17 (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."

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。

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乏有系統之研究，以至學術界與實務界對此議題皆屬陌生。

二、研究目的

本研究計劃之整體目的在於希望透過專利交易之「契約理論面」與「登記制度面」之研究，提升關於交易安全之研究的質與量。本研究計劃次將此整體目的又細分成「契約理論面目的」與「登記制度面目的」二細項。

在「契約理論面目的」上，由宏達電案與 Tri-County 案可知，倘未能獲取足夠之實質權利，縱使已向他人買受專利並已是名義上之專利權人，抑或已向專利權人取得專屬授權，則仍無提起訴訟之當事人適格。準此，於專利交易中買受專利或接受專屬授權，並非取得起訴當事人適格之保障；重點是，買受人或專屬被授權人是否藉由專利讓與契約或專屬授權契約取得足夠之「實質權利」。本研究計劃將以專利排他權之學說以及專利讓與及專利授權之契約理論出發，並對美國法院判決進行完整且徹底之整理、歸納與分析，目的在釐清下列問題：(1)何謂「實質權利」？(2)實質權利包含哪些內容？(3)實質權利與當事人適格之關聯為何？(4)必須取得多麼足夠之實質權利方能取得當事人適格？該等問題涉及專利交易契約理論之研究，本研究計劃期盼藉由對學說理論與美國近期實務見解之深入研究並進行評析，成為我國研究此議題之先驅，提升我國對此議題之研究的質與量，並期待對我國廠商於研議專利交易相關契約時有正面之助益。

在「登記制度面目的」上，基於提升交易安全之立法目的，本研究希望能在法律規範上檢討，我國專利法第 62 條第 1 項對於專利讓與及授權「非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人」之規定是否有修法之必要。詳言之，現行法律規定加上最高法院之特殊見解，使得第二次專利交易之買受人或被授權人，縱使是善意，恐仍無法順利取得權利，使得專利交易產生某程度之不確定與風險（因為登記非生效要件，故無人能確定其交易究為第一次交易或第二次交易）。此交易風險，對於專利交易之活絡絕對有負面之影響。故本研究計劃之目的在鑽研專利交易登記制度，除對我國判決進行廣泛之實證研究以了解問題嚴重程度外，還將

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。」

進行美國、英國、德國與日本等法制之比較法研究，希望能提升我國對此議題之研究的質與量，並對我國專利法是否需要修法以及如何修法做出實質之建議。

三、文獻探討

在專利交易之「契約理論面」，對於何謂實質權利以及專利權行使之當事人適格議題探討，由於在美國是很新的議題，截至目前美國僅有少數幾篇論文探討此議題，於我國更是闕如，此為本研究得以進一步發揮之處。

在專利交易之「登記制度面」，對於我國專利交易之登記制度，我國已有幾篇文獻有深入之探討。但國內文獻不曾對智慧財產法院相關判決進行完整之實證研究；對於美國、英國、德國、日本等國專利交易之登記制度較為有限，且有更新之必要，此為本研究得以進一步發揮之處。

下列文獻對於專利交易相關議題有所論述，足供參考（依作者姓氏筆劃順序）：

- (1) 白杰立，專利授權登記制度之探討，智慧財產權月刊，第 142 期，2010 年 10 月，頁 5-32。（此論文有對美國、英國、德國、日本等國專利交易之登記制度進行研究，但已相隔四年，有對法規進行更新之必要並有加強論述之空間）
- (2) 黃銘傑，「登記對抗主義」輓歌—評最高法院九十六年度台上字第一六五八號判決，月旦法學雜誌，第 154 期，2008 年 3 月，頁 233-251。
- (3) 劉國讚，專利法之理論與實用，元照出版，2014 年 1 月，頁 362。
- (4) 謝銘洋，智慧財產權法，元照出版，第三版，2012 年，頁 292-297。
- (5) Christopher Larus, John K. Harting, and Sharon Roberg-Perez, *Patent Licensing and Assignment with an Eyd Toward Enforcement: Tips for University Patent Owners*, 48 LES NOUVELLES 13 (2013).（本論文論述何謂「全部實質權利」以及其與起訴當事人適格之關聯，係本研究最重要之參考文獻之一）
- (6) Fed. Trade Comm'n, *The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition* (2011), available at <http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf>.（美國 FTC 報告將「登記」作為專利讓與契約生效要件之重要性及必要性，係本研究最重要之參考文獻之一）
- (7) John M. Golden, *Patent Privateers: Private Enforcement's Historical Survivors*, 26 HARV. J.L. & TECH. 545 (2013).（本論文論述將「登記」作為專利讓與契約生效要件之重要性，係本研究最重要之參考文獻之一）
- (8) Karen E. Sandrik, *Formal but Forgiving: A New Approach to Patent Assignments*, 66 RUTGERS L. REV. 299 (2014).（本論文論及透明專利登記系統之重要性）
- (9) Nahoko Ono, *Avoid Japanization Lessons From Japanese Gridlock on the Patent Recordation System*, 94 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 228 (2012).（本論文論及日本之專利登記系統）
- (10) Paul J. Heald, *A Transaction Costs Theory of Patent Law*, 66 OHIO ST. L. J. 473 (2005).（本論文論及完整之專利登記系統可降低交易成本）

- (11) Sarah Greibrok, *Contract Principles: A Sensible Alternative to The “All Substantial Rights” Standard in Licensee Standing*, 42 AIPLA Q.J. 109 (2014). (本論文論述何謂「全部實質權利」以及其與起訴當事人適格之關聯，係本研究最重要之參考文獻之一)
- (12) Timothy Denny Greene, “All Substantial Rights”: *Toward Sensible Patent Licensee Standing*, 22 FED. CIRCUIT B.J. 1 (2012). (本論文論述將「登記」作為專利讓與契約生效要件之重要性及必要性，係本研究最重要之參考文獻之一)
- (13) Xuan-Thao Nguyen, *Patent Prudential Standing*, 21 GEO. MASON L. REV. 17 (2013). (本論文論述何謂「全部實質權利」以及其與起訴當事人適格之關聯，係本研究最重要之參考文獻之一。

四、研究方法

1. 在「契約理論面」，區分成如下二部分：

- (1) 首先將完整蒐集、整理並研讀期刊論文上關於實質權利與當事人適格議題之學說理論。此部分預估於民國（下同）104年8月至9月間進行。
- (2) 其次，本研究計劃將對近年來美國法院於此議題之相關判決進行實證研究，先全面檢索相關判決，進而研讀後整理分析，以釐清美國司法實務如何認定實質權利、其與起訴當事人適格之關聯為何、以及必須取得多麼足夠之實質權利方能取得當事人適格等議題。本研究計劃將對該等判決與前階段之契約理論進行對話，並對判決加以評析。此部分預估於104年10月至12月間進行。

2. 在「登記制度面」，區分成如下二部分：

- (1) 首先將對我國目前法制與最高法院96年度台上字第1658號判決見解進行檢討，並對見解不一致之智慧財產法院之判決進行通盤之實證研究。此部分包含全面檢索智慧財產法院相關判決，閱讀、分析並整理各判決間見解之差異，進而進行評析。此部分預估於105年1月至2月間進行。
- (2) 本研究計劃將進行比較法研究，主要將研析美國、英國、德國、與日本等國之專利交易登記制度，參考他國法制實踐以及修法之經驗，並研議我國專利法之修法方向。此部分預估於105年3月至5月間進行。

五、結果與討論（含結論與建議）

關於契約理論面

（一）前言

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「起訴地位 (standing to sue)」¹⁵，從而駁回原告之訴（以下簡稱「全部實質權利原則」）。此般認定著實打破人

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。

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}。

(二) 美國判例法所勾勒之全部實質權利原則

1. 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

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法，故廢棄原判決並發回更審¹⁹。

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²⁰。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²¹。

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²²。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百分之一，否則被授權人無權與侵權人達成和解²³。

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²⁴。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

¹⁶ 相關判決請詳見本文第貳章第二節。

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第參章第二節。

¹⁹ *Abbott Lab. v. Diamedix Corp.*, 47 F.3d 1128, 1128-29 (Fed.Cir.1995).

²⁰ *Id.* at 1129.

²¹ *Id.*

²² *Id.*

²³ *Id.*

²⁴ *Id.* at 1131-32.

(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²⁵。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。

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²⁶。

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²⁷。由此可見，專屬被授權人並無完全之再授權的權限。

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、侵權與否以及專利使否具可實施性等決定，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²⁸。

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²⁹。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³⁰。

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，二造對此議題，無論在下級審

²⁵ *Id.* at 1132.

²⁶ 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).

²⁷ *Id.* at 1374.

²⁸ *Id.* at 1374-75.

²⁹ *Id.* at 1379-80.

³⁰ *Id.* at 1380-82.

或上訴審皆未曾提及。聯邦巡迴上訴法院參酌二造所提書狀後，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「納入專利權人作為共同原告之聲請」³¹。

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）³²。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³³。

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決判決（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³⁴。

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1998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³⁵。

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³⁶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³⁷。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³⁸。準此，上訴法院認定本件原告欠缺起訴地位。

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³⁹。

³¹ Mentor H/S, Inc. v. Medical Device Alliance, Inc., 240 F.3d 1016, 1016-17 (Fed. Cir. 2001).

³² *Id.* at 1018.

³³ *Id.*

³⁴ Fieldturf, Inc. v. Southwest Recreational Industries, Inc., 357 F.3d 1266, 1266-67 (Fed. Cir. 2004).

³⁵ *Id.* at 1269.

³⁶ State Contracting & Eng'g Corp. v. Condotte Am., Inc., 346 F.3d 1057, 1062 (Fed. Cir. 2003).

³⁷ Fieldturf, Inc. v. Southwest Recreational Industries, Inc., *supra* note 34, at 1269.

³⁸ *Id.*

³⁹ Sicom Systems, Ltd. v. Agilent Technologies, Inc., 427 F.3d 971, 971-73 (Fed. Cir. 2005).

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⁴⁰。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⁴¹。

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⁴²。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。

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 2001 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⁴³。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？⁴⁴

依據判決書所載，Contour 是系爭專利於 2000 年公告時之專利權受讓人(assignee)。Contour 於 2001 年 3 月 20 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 30 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 2003 年 3 月 16 日終止；倘 Chic 行使其選擇權續約，最遲也必須於 2006 年 3 月 16 日終止⁴⁵。

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⁴⁶。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

⁴⁰ *Id.* at 978-79.

⁴¹ *Id.* at 979-80.

⁴² *Id.* at 979.

⁴³ *Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc.*, No. 01-10396 (C.D. Cal. 2004).

⁴⁴ *Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc.*, 434 F.3d 1336, 1338 (Fed. Cir. 2006).

⁴⁵ *Id.*

⁴⁶ *Id.*

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⁴⁷。

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 2006 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。聯邦巡迴上訴法院因此廢棄原判決，並發回更審⁴⁸。

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做為抗辯。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⁴⁹。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⁵⁰。

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⁵¹。

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⁵²。

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，亦以此做為另一上訴理由。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做為共同原告，被授權人仍無共同起訴之起訴地位⁵³。

⁴⁷ *Id.* at 1339-40.

⁴⁸ *Id.* at 1342-44.

⁴⁹ *Propat International Corporation v. RPost, Inc.*, 473 F.3d 1187, 1188-89 (Fed. Cir. 2007).

⁵⁰ *Id.* at 1187.

⁵¹ *Id.* at 1189-90.

⁵² *Id.* at 1190-91.

⁵³ *Id.* at 1193-94.

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做為抗辯，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部實質權利，故欠缺起訴地位，從而廢棄原判決⁵⁴。

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⁵⁵。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⁵⁶。

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⁵⁷。

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⁵⁸。

對此，聯邦巡迴上訴法院首先援引最高法院於 *Waterman v. Mackenzie* 案⁵⁹之見解，指出當專屬被授權人僅被授予專利排他權之一部份時，其無單獨提起訴訟之起訴地位⁶⁰。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⁶¹。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

⁵⁴ *International Gamco, Inc. v. Multimedia Games, Inc.*, 504 F.3d 1273, 1273-74 (Fed. Cir. 2007).

⁵⁵ *Id.* at 1275-79.

⁵⁶ *Id.* at 1280.

⁵⁷ *Alps South, LLC v. The Ohio Willow Wood Company*, 787 F.3d 1379, 1379-81 (Fed. Cir. 2015).

⁵⁸ *Id.* at 1383.

⁵⁹ *Waterman v. Mackenzie*, 138 U.S. 252, 255 (1891).

⁶⁰ *Alps South, LLC v. The Ohio Willow Wood Company*, *supra* note 57, at 1383-84.

⁶¹ *Id.* at 1384.

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⁶²。

2. 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

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 (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，認定原告做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⁶³。

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⁶⁴，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⁶⁵。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⁶⁶。

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使⁶⁷。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⁶⁸。

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

⁶² *Id.* at 1383-86.

⁶³ Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A., 944 F.2d 870, 872 (Fed.Cir.1991).

⁶⁴ *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.””)

⁶⁵ *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.”)

⁶⁶ *Id.* at 874-75.

⁶⁷ *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.”)

⁶⁸ *Id.* at 876.

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，故而廢棄原判決並發回更審⁶⁹。

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⁷⁰。聯邦巡迴上訴法院於判決書中一一駁斥如下。

關於第一項理由，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⁷¹。

第二項理由所稱「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 90 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⁷²。

對於第三項理由「專屬被授權人對於授權之轉讓受有限制」，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⁷³。

對於第四項理由「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⁷⁴。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⁷⁵。

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，

⁶⁹ McNeilab, Inc. v. Scandipharm, Inc. 95 F.3d 1164, 1996 WL 431352, at *1 (C.A. Fed. (Pa.)).

⁷⁰ *Id.* at *2.

⁷¹ *Id.* at *3.

⁷² *Id.* at *3.

⁷³ *Id.* at *4.

⁷⁴ *Id.* at *4-5.

⁷⁵ *Id.* at *5-6.

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⁷⁶。

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⁷⁷。

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做為專屬被授權人，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⁷⁸。

Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al.

美國聯邦巡迴上訴法院於 2014 年 11 月之 Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al. 案⁷⁹（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」）做為共同原告，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⁸⁰，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，向聯邦巡迴上訴法院提起上訴⁸¹。

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 2010 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%）⁸²。

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，專利權人及其繼承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

⁷⁶ Speedplay, Inc. v. Bebob, Incorporated, 211 F.3d 1245, 1245-49 (Fed. Cir. 2000).

⁷⁷ *Id.* at 1250-51.

⁷⁸ *Id.* at 1251.

⁷⁹ Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al., 771 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2014).

⁸⁰ Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al., 2013 WL 173788, at *1 (E.D. Tex. 2013).

⁸¹ Azure Networks LLC, et al. v. CSR PLC, et al., *supra* note 79, at 1339.

⁸² *Id.* at 1340-41.

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⁸³。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⁸⁴。

(三) 由美國專利訴訟實施權之角度檢討「全部實質權利原則」

「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⁸⁵，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⁸⁶。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⁸⁷，專利權人或專屬被授權人於法院提起專利侵權訴訟時，必須先證明其符合前述三種起訴地位之要件⁸⁸。

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⁸⁹。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⁹⁰，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。

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做為抗辯事由，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

⁸³ *Id.* at 1342.

⁸⁴ *Id.* at 1343-47.

⁸⁵ 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).

⁸⁶ Nancy C. Staudt, *Modeling Standing*, 79 N.Y.U.L. REV. 612, 612-13 (2004).

⁸⁷ *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.””)

⁸⁸ Sarah Greibrok, *Contract Principles: A Sensible Alternative to the “All Substantial Rights” Standard in Licensing Standing*, 42 AIPLA Q.J. 109, 112 (2014).

⁸⁹ Newton, *supra* note 17, at 236-37.

⁹⁰ See also Jonathan S. Masur, *The Use and Misuse of Patent Licenses*, 110 NW. U. L. REV. 115, 118 (2015).

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⁹¹。

（四）我國法之反思與建議--以美國全部實質權利原則為借鏡檢視我國專利專屬授權法制

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必要條款與應避免條款，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：

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 2011 年修法（亦即現行法，2012 年及 2013 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⁹²。

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⁹³。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⁹⁴。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⁹⁵。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

⁹¹ Newton, *supra* note 17, at 236-37.

⁹² 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」。

⁹³ 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」。

⁹⁴ 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」。

⁹⁵ 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」。

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2015年之Bristol-Myers Squibb Company v. Apotex Pty Ltd案⁹⁶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。

為了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適格，詳述如下。

1. 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 95 號民事判決

本件原告是專利權人法商安萬特醫藥公司及其專屬被授權人賽諾菲安萬特股份有限公司，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)

⁹⁶ 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 May 17, 2016).

之組合物」專利受侵害為由，於智慧財產法院對臺灣東洋藥品工業股份有限公司起訴，請求排除侵害與損害賠償。被告除了爭執「無任何授權紀錄，顯見原告賽諾菲安萬特公司主張其為系爭專利之專屬被授權人，並非實在」之外，尚爭執專利權人法商安萬特醫藥公司倘已將系爭專利授權予賽諾菲安萬特股份有限公司，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 97 年度民專訴字第 47 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，如原告安萬特公司已將系爭專利專屬授權予原告賽諾菲安萬特公司，則不論被告是否有侵害系爭專利，依上開判決見解，原告安萬特公司已不得再請求損害賠償。」⁹⁷。

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 98 年度智慧財產法律座談會第 15 號決議參照）。」⁹⁸

換言之，智慧財產法院援引司法院 98 年度智慧財產法律座談會第 15 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。

2. 智慧財產法院 100 年度民專上更(一)字第 12 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⁹⁹。

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 98 年度民專訴字第 95 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。

3. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 125 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¹⁰⁰。

⁹⁷ 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 95 號民事判決。

⁹⁸ 同前註 97。

⁹⁹ 智慧財產法院 100 年度民專上更(一)字第 12 號民事判決。

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¹⁰¹。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。

4. 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 112 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¹⁰²。

經審理後，智慧財產法院認為系爭專利原獲准自 2014 年 5 月 13 日起至 2016 年 7 月 2 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。

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，然而此款抗辯似乎尚未為智慧財產法院所採。由於司法院 98 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。

（五）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做為共同原告，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

¹⁰⁰ 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，被授權人為輝瑞大藥廠股份有限公司（下稱輝瑞大藥廠），系爭專利已專屬授權予輝瑞大藥廠，原告無實施本件訴訟之權能，自無當事人適格。」）

¹⁰¹ 同前註。

¹⁰² 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 112 號民事判決（被告抗辯：「至原告與輝瑞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輝瑞大藥廠，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。」）

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：(1)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；(2)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(3)再授權之權；且不能包含下列條款：(1)專屬授權僅及於特定之使用領域；(2)專屬授權之期間短於專利存續期間；以及(3)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」¹⁰³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做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

¹⁰³ 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).

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做為參考。

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做為共同原告。

關於登記制度面

(一) 前言

台灣之專利讓與登記制度存有二個法律上爭議，第一個爭議是倘專利權人 A 公司將專利讓與予受讓人 B 公司但未辦理讓與登記，B 公司若發現 C 公司侵害該專利權，得否對 C 公司起訴請求排除侵害與損害賠償？第二個爭議是倘專利權人 A 公司將專利讓與予受讓人 B 公司但未辦理讓與登記，之後專利權人 A 公司又將同一專利讓與予受讓人 C 公司並辦理讓與登記，則該專利權究竟應歸屬於 B 公司或 C 公司所有？

對於此二爭議，我國專利法第 59 條規定：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。因此於台灣法架構下，登記並非專利讓與之生效要件；一旦專利讓與人與受讓人對於專利讓與意思合致時，專利讓與契約即成立生效，至於登記與否，則僅是能否對抗第三人之問題。然而，我國司法判決上對於何謂「第三人」有所爭議，究竟是僅指侵權人還是僅指第二次交易之受讓人，抑或兼指二者，目前司法實務尚無定論，也因此衍生交易安全之議題。

(二) 我國判決實證研究

對於第一爭點，智慧財產法院 99 年民專上更(一)字第 10 號民事判決認定專利權人 A 公司將專利讓與予受讓人 B 公司但未辦理讓與登記時，B 公司若發現 C 公司侵害該專利權，仍得對 C 公司起訴請求排除侵害與損害賠償¹⁰⁴。換言之，於此判決中，法院認定專利法第 59 條之「第三人」係指第二次交易之買受人，而不包含侵權人。

然而，在智慧財產法院 100 年民專上再字第 1 號民事判決中，法院則認定倘專利權人 A 公司將專利讓與予受讓人 B 公司但未辦理讓與登記，B 公司若發現 C 公司侵害該專利權時，

¹⁰⁴ 智慧財產法院 99 年民專上更(一)字第 10 號民事判決：「所謂登記對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時會發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，而以登記為判斷權利歸屬之標準。就專利權而言，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，均可能發生對抗之問題。故專利法第 59 條規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。故條文中所稱非經登記不得對抗第三人，應係指當事人間就有關專利權之讓與、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。」

不得對 C 公司起訴請求排除侵害與損害賠償¹⁰⁵。換言之，於此判決中，法院認定專利法第 59 條之「第三人」係指侵權人，但不包含第二次交易之買受人。

由此可知對於第一爭點，智慧財產法院同一年之二件判決即採截然不同之見解。若採前者見解，對於無辜之侵權人較不公平。舉例而言，C 公司倘已先取得 A 公司之專利授權，則 C 公司當然可於授權範圍內實施該專利。今 A 公司將專利讓與給 B 公司但未辦理登記，雖然 B 公司法律上已取得該專利權，但 C 公司並未知悉。若實務見解認定 B 公司仍得對 C 公司提起侵權訴訟，對於 C 公司而言實欠公允。然而若採後者見解，則又對無辜之第二次交易買受人極不公平。蓋倘專利權人 A 公司將專利讓與予受讓人 B 公司但未辦理讓與登記，隨後又將同一專利讓與予 C 公司。C 公司因善意信賴登記故同意此交易，但若實務見解認為 A 公司與 B 公司間之交易縱使未經登記仍可對抗 C 公司，則專利交易之交易安全將蕩然無存。

對於第二爭點，最高法院 96 年度台上字第 1658 號判決認為當專利權人 A 公司將專利讓與予受讓人 B 公司但未辦理讓與登記，之後專利權人 A 公司又將同一專利讓與予受讓人 C 公司並辦理讓與登記時，該專利權仍應歸屬於 B 公司¹⁰⁶。換言之，最高法院認定專利法第 59 條之「第三人」係指侵權人，但不包含第二次交易之買受人。同樣地，採此見解對無辜之第二次交易買受人極不公平。蓋倘專利權人 A 公司將專利讓與予受讓人 B 公司但未辦理讓與登記，隨後又將同一專利讓與予 C 公司。C 公司因善意信賴登記故同意此交易，但若實務見解認為 A 公司與 B 公司間之交易縱使未經登記仍可對抗 C 公司，則專利讓與交易之交易安全將蕩然無存。

(三) 比較法研究

由前述爭點導致之司法上爭議可知，我國專利法對於專利讓與之登記制度確有檢討之必要。本文因此進行比較法研究，希望藉由美國、日本、韓國、與中國法之借鏡，能對我國法提供若干啟示。首先在美國法方面，依據美國專利法之規定，專利讓與若未於交易日起算三個月內至美國專利商標局 (United States Patent & Trademark Office; USPTO) 登記，則無法對抗後續交易之當事人；於美國專利商標局之專利讓與登記，則有推定讓與契約有效之功能¹⁰⁷。由此可見，美國之專利交易並非以登記為生效要件，然專利讓與登記有推定生效且得對抗第三人之效力¹⁰⁸。

¹⁰⁵ 智慧財產法院 100 年民專上再字第 1 號民事判決：「專利法第 59 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（最高法院 96 年度台上字第 1658 號民事判決意旨參照）」。

¹⁰⁶ 最高法院 96 年度台上字第 1658 號民事判決：「專利法第 59 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」。

¹⁰⁷ 35 USC Sec. 261: "An assignment, grant or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage."

¹⁰⁸ SIRF Technology v. ITC and Broadcom (Fed. Cir. 2010) ("Recordation of patent assignment in USPTO creates rebuttable presumption that the patent assignment is valid.")

除此之外，日本、韓國、與中國法¹⁰⁹皆基於交易安全之考量，於專利法中明定，專利讓與必須於專利專責機關登記方能產生效力，換言之，專利登記於日本、韓國、與中國皆為專利權讓與之生效要件。

(四) 結語

本文所得初步結論如下：雖然一般而言不需保護侵權者，但倘侵權者先前已向原始專利權人取得授權，似不宜讓未經登記之專利受讓人取得排除侵害與損害賠償請求權；以我國目前最高法院之見解，專利交易存有不低之法律風險；倘第一次專利讓與未於專利專責機構登記，法律宜保護無辜之第二次專利讓與之受讓人，以維護交易安全。由此，本文建議我國專利法得參酌日本、韓國、與中國之立法，將專利讓與之登記由對抗要件改為生效要件，以維護並確保交易安全。

¹⁰⁹ 中國大陸專利法第 10 條：「轉讓專利申請權或者專利權的，當事人應當訂立書面合同，並向國務院專利行政部門登記，由國務院專利行政部門予以公告。專利申請權或者專利權的轉讓自登記之日起生效。」

科技部補助專題研究計畫出席國際學術會議心得報告

日期 105 年 9 月 30 日

計畫編號	MOST 104-2410-H-004-079-		
計畫名稱	專利交易之契約理論與登記制度之研究		
出國人員姓名	宋皇志	服務機構及職稱	國立政治大學助理教授
會議時間	105 年 2 月 18 日 至 105 年 2 月 18 日	會議地點	美國西雅圖華盛頓大學
會議名稱	(中文) 亞太智慧財產論壇：東方遇見西方 (英文) Asia Pacific IP Forum: "East meets West"		
發表題目	(中文) 台灣專利讓與登記制度之法律議題 (英文) Issues on Recordation of Patent Assignments in Taiwan		

一、參加會議經過

此會議係由美國西雅圖華盛頓大學法學院主辦，集結來自臺灣、美國、日本、南韓、與中國大陸之多位智慧財產學者，於會議中發表研究成果並充分討論甚至辯論。

本人於此研討會所發表之「台灣專利讓與登記制度之法律議題 (Issues on Recordation of Patent Assignments in Taiwan)」，係本科技部計畫之部分研究成果。本人之報告首先指出，台灣之專利讓與登記制度存有二個法律上爭議，第一個爭議是倘專利權人 A 公司將專利讓與予受讓人 B 公司但未辦理讓與登記，B 公司若發現 C 公司侵害該專利權，得否對 C 公司起訴請求排除侵害與損害賠

償？第二個爭議是倘專利權人 A 公司將專利讓與予受讓人 B 公司但未辦理讓與登記，之後專利權人 A 公司又將同一專利讓與予受讓人 C 公司並辦理讓與登記，則該專利權究竟應歸屬於 B 公司或 C 公司所有？

為研究此二爭議，本人首先說明我國專利法第 59 條之規範：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。因此於台灣法架構下，登記並非專利讓與之生效要件；一旦專利讓與人與受讓人對於專利讓與意思合致，專利讓與契約即成立生效，至於登記與否，則僅是能否對抗第三人之問題。然而，我國司法判決上對於何謂「第三人」有所爭議，究竟是僅指侵權人還是僅指第二次交易之受讓人，抑或泛指二者，目前司法實務見解呈現不一致，也因此衍生專利讓與之交易安全的議題。

對於第一爭點，本人首先引用智慧財產法院 99 年民專上更(一)字第 10 號民事判決指出，法院認定專利權人 A 公司將專利讓與予受讓人 B 公司但未辦理讓與登記時，B 公司若發現 C 公司侵害該專利權，仍得對 C 公司起訴請求排除侵害與損害賠償（判決意旨：「所謂登記對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時會發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，而以登記為判斷權利歸屬之標準。就專利權而言，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，均可能發生對抗之問題。故專利法第 59 條規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人。故條文中所稱非經登記不得對抗第三人，應係指當事人間就有關專利權之讓與、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。」）

換言之，於此判決中，法院認定專利法第 59 條之「第三人」係指第二次交易之買受人，而不包含侵權人。

然而，在智慧財產法院 100 年民專上再字第 1 號民事判決中，法院則認定倘專利權人 A 公司將專利讓與予受讓人 B 公司但未辦理讓與登記，B 公司若發現 C 公司侵害該專利權時，不得對 C 公司起訴請求排除侵害與損害賠償（判決意旨：「專利法第 59 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（最高法院 96 年度台上字第 1658 號民事判決意旨參照）」）。換言之，於此判決中，法院認定專利法第 59 條之「第三人」係指侵權人，但不包含第二次交易之買受人。

由此可知對於第一爭點，智慧財產法院同一年之二件判決即採截然不同之見解。若採前者見解，對於無辜之侵權人較不公平。舉例而言，C 公司倘已先取得 A 公司之專利授權，則 C 公司當然可於授權範圍內實施該專利。今 A 公司將專利讓與給 B 公司但未辦理登記，雖然 B 公司法律上已取得該專利權，但 C 公司並未知悉。若實務見解認定 B 公司仍得對 C 公司提起侵權訴訟，對於 C 公司而言實欠公允。然而若採後者見解，則又對無辜之第二次交易買受人極不公平。蓋倘專利權人 A 公司將專利讓與予受讓人 B 公司但未辦理讓與登記，隨後又將同一專利讓與予 C 公司。C 公司因善意信賴登記故同意此交易，但若實務

見解認為 A 公司與 B 公司間之交易縱使未經登記仍可對抗 C 公司，則專利讓與之交易安全將蕩然無存。

對於第二爭點，最高法院 96 年度台上字第 1658 號判決認為當專利權人 A 公司將專利讓與予受讓人 B 公司但未辦理讓與登記，之後專利權人 A 公司又將同一專利讓與予受讓人 C 公司並辦理讓與登記時，該專利權仍應歸屬於 B 公司（判決意旨：「專利法第 59 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」）。換言之，最高法院認定專利法第 59 條之「第三人」係指侵權人，但不包含第二次交易之買受人。同樣地，採此見解對無辜之第二次交易買受人極不公平。蓋倘專利權人 A 公司將專利讓與予受讓人 B 公司但未辦理讓與登記，隨後又將同一專利讓與予 C 公司。C 公司因善意信賴登記故同意此交易，但若實務見解認為 A 公司與 B 公司間之交易縱使未經登記仍可對抗 C 公司，則專利讓與之交易安全將蕩然無存。

由前述爭點導致之司法上爭議可知，我國專利法對於專利讓與之登記制度確有檢討之必要。本文因此進行比較法研究，希望藉由美國、日本、韓國、與中國法之借鏡，能對我國法提供若干啟示。首先在美國法方面，依據美國專利法之規定，專利讓與若未於交易日起算三個月內至美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office)登記，則無法對抗後續交易之當事人；於美國專利

商標局之專利讓與登記，則有推定讓與契約有效之功能。由此可見，美國之專利交易並非以登記為生效要件，然專利讓與登記有推定生效且得對抗第三人之效力。

除此之外，日本、韓國、與中國法皆基於交易安全之考量，於專利法中明定，專利讓與必須於專利專責機關登記方能產生效力，換言之，專利登記為專利權讓與之生效要件。

本文所得初步結論如下：雖然一般而言不需保護侵權者，但倘侵權者先前已向原始專利權人取得授權，似不宜讓未經登記之專利受讓人取得排除侵害與損害賠償請求權；以我國目前最高法院之見解，專利交易存有不低之法律風險；倘第一次專利讓與未於專利專責機構登記，法律宜保護無辜之第二次專利讓與之受讓人，以維護交易安全。由此，本文建議我國專利法得參酌日本、韓國、與中國之立法，將專利讓與之登記由對抗要件改為生效要件，以維護並確保交易安全。

二、與會心得

本文為研究專利讓與之登記的法律爭議，進行比較法研究，希望藉由美國、日本、韓國、與中國法之借鏡，能對我國法提供若干啟示。本人於研討會上報告時，特別向在場之日本與南韓學者提到，由於敝研究團隊對於日文與韓文的閱讀能力有限，不是很有把握是否確實理解日本法與韓國法之規範，懇請他們予以指正。

結果當我報告完畢後，在中場休息之交流時間，一位日本學者與一位韓國學者分別走向我，跟我說對我的報告印象很深刻，而且我對日本法與韓國法的理解是正確的，他們也分別對我的研究結論表示同意。

對此，我熱情地謝謝他們，同時感到非常開心，覺得風塵僕僕大老遠飛來西雅圖參加研討會，真是非常值得。特別是對於比較法研究而言，由於自己團隊對於日韓等外國語文不見得很熟悉，因此能藉由國際學術研討會與各國學者交流與討論，是件非常有意義的事情。

比較法研究困難之處除了在於語文障礙外，各國的文化、社會、財經與政治環境皆不相同，因此單純法條或判決之研讀，往往無法瞭解該國法制之全貌。因此藉由國際學術研討會與各國學者交流，可以在法學外進行文化、社會、財經與政治多種面向之討論，對於比較法研究有非常大的幫助。

因此非常謝謝科技部的計畫能支持本人出國參與學術研討會，覺得對個人之研究有非常大之幫助。將來只要有機會，也期盼能多多參與類似之國際學術研討會，除了擴展自己視野，各希望能與各國優秀的智財學者多多交流，以提升自己在學術研究上的實力。

三、發表論文全文或摘要

Issues on Recordation of Patent Assignments in Taiwan

Huang-Chih Sung, National Chengchi University, Taiwan

There are at least two issues on the recordation of patent assignments in Taiwan. The first one is whether a patent assignee without recording the patent assignment with Taiwan Intellectual Property Office (TIPO) can file a lawsuit against patent

infringement. The second issue is, if Company A had assigned its patent to Company B but did not record the patent assignment with TIPO and then assigned the same patent to Company C and recorded the patent assignment, whether Company B or Company C can eventually obtain the patent right.

According to Taiwan's Patent Law, patent assignment shall have no *locus standi* against any third party unless it is recorded with the Patent Office. Therefore, a patent assignment becomes valid as soon as the assignment agreement is reached but no writing is needed. The recordation with TIPO is only a process for the assignee to take actions against third parties. However, the question is who is the third party? Does the third party refer only to the infringer? or only to the assignee in the second transaction? or to both of them?

Regarding to the judicial cases about the first issue, the Intellectual Property Court (IP Court) in the 2010-Gen-1-10 case had the opinion that when a patent assignee without recording the patent assignment, it can still file a lawsuit against the infringer. The reasoning of the IP Court is that the Third Party in the Patent Law refers only to the second assignee but not the infringer, so the patent law is to protect the assignee in the second transaction but not the infringer.

However, in the other case by the IP Court in 2010 (docket number 2010-Tsi-1-1), the IP Court held that when a patent assignee without recording the patent assignment, it can not file a lawsuit against the infringer. The reasoning of the IP Court is that the Third Party in the Patent Law refers only to the infringer but not the second assignee, so the assignee cannot sue against infringers if the patent assignment is not recorded.

In sum, this paper concluded that the opinions of the IP Court regarding the issue of recordation of the patent assignment are inconsistent. One judgment held that the patent law is to protect the infringer but not the second assignee. This paper is of the opinion that it is unfair to the innocent second assignee and also harmful to the transaction safety of patent assignment. The other judgment concluded that the patent

law is to protect the second assignee but not the infringer, and this paper found that it is unfair to the innocent infringer in some special circumstances.

For the second issue whether the assignee in the first transaction (Company B) or the assignee in the second transaction (Company C) can eventually obtain the patent right, the Supreme Court of Taiwan in the 2007-1658 case had the opinion that the assignee in the first transaction obtain the patent right. The Supreme Court reached this conclusion by reason that the Third Party in the Patent Law refers only to the infringer but not the second assignee. Therefore, the patent assignment becomes valid once the assignment agreement is reached, and the assignee of the second transaction should also be bound by the first transaction. This paper disagrees the conclusion of the Supreme Court because it is unfair to the innocent second assignee and also harmful to the transaction safety of the patent assignment.

This paper conducted a comparison study among the laws in the U.S., Japan, South Korea and China. According to Section 261 of the U.S. Patent Law, an assignment, grant or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage. According to *SIRF Technology v. ITC and Broadcom* (Fed. Cir. 2010), an assignment, grant or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage. Recordation of patent assignment in USPTO creates rebuttable presumption that the patent assignment is valid.

In addition, on the ground of the Japan's Patent Law, a patent assignment agreement is not valid unless it is recorded with the Intellectual Property Office. Based on the Patent Law of South Korea, a patent assignment agreement is not valid unless it is recorded with the Patent Office. Furthermore, according to China's Patent

Law, a patent assignment agreement should be in writing and becomes valid from the date of recordation.

The preliminary conclusions of this paper are: it is no need to protect the infringers unless they obtained a patent license or covenant not to sue from the original patentee; the innocent patent assignee in the second transaction should be protected; under the current opinion of Taiwan's Supreme Court, there is always a high risk in purchasing patent rights. It's quite hard for the patent buyers to conduct due diligence. This paper is also of the opinion that, in order not to be harmful to the transaction safety, it's considerable to amend the Taiwan's Patent Law to "A patent assignment agreement in not valid unless it is recorded with the Patent Office".

四、建議

本文所得初步結論如下：

- (一) 雖然一般而言不需保護侵權者，但倘侵權者先前已向原始專利權人取得授權，似不宜讓未經登記之專利受讓人取得排除侵害與損害賠償之請求權。
- (二) 以我國目前最高法院之見解，專利交易存有不低之法律風險，因此有加以檢討之必要。
- (三) 倘第一次專利讓與未於專利專責機構登記，法律宜保護無辜之第二次專利讓與之受讓人，以維護交易安全。
- (四) 本文建議我國專利法得參酌日本、韓國、與中國等國專利法之立法，將專利讓與之登記效力由目前之對抗要件改為生效要件，以維護並確保交易安全。

五、攜回資料名稱及內容

主辦單位可能係為節省紙張與資源，於研討會中並未印製發放論文集，而是將全部發表人的報告資料置於下列網址中，並提供每位與會發表人個別之名

稱與密碼，供發表人自己閱覽與下載

<https://files.law.washington.edu/other/AsiaPacForum2016>。

六、其他

非常謝謝科技部的計畫能支持本人出國參與學術研討會，覺得對個人之研究有非常大之幫助。將來只要有機會，也期盼能多多參與類似之國際學術研討會，除了擴展自己視野，各希望能與各國優秀的智財學者多多交流，以提升自己學術研究上的實力。

科技部補助計畫衍生研發成果推廣資料表

日期:2016/10/29

科技部補助計畫	計畫名稱: 專利交易之契約理論與登記制度之研究
	計畫主持人: 宋皇志
	計畫編號: 104-2410-H-004-079- 學門領域: 商事財經法
無研發成果推廣資料	

104年度專題研究計畫成果彙整表

計畫主持人：宋皇志			計畫編號：104-2410-H-004-079-				
計畫名稱：專利交易之契約理論與登記制度之研究							
成果項目			量化	單位	質化 (說明：各成果項目請附佐證資料或細項說明，如期刊名稱、年份、卷期、起訖頁數、證號...等)		
國內	學術性論文	期刊論文		1	篇	已投稿	
		研討會論文		0			
		專書		0	本		
		專書論文		0	章		
		技術報告		0	篇		
		其他		0	篇		
	智慧財產權及成果	專利權	發明專利	申請中	0	件	
				已獲得	0		
			新型/設計專利		0		
		商標權		0			
		營業秘密		0			
		積體電路電路布局權		0			
		著作權		0			
		品種權		0			
		其他		0			
	技術移轉	件數		0	件		
		收入		0	千元		
	國外	學術性論文	期刊論文		0	篇	
			研討會論文		0		
			專書		0	本	
專書論文			0	章			
技術報告			0	篇			
其他			0	篇			
智慧財產權及成果		專利權	發明專利	申請中	0	件	
				已獲得	0		
			新型/設計專利		0		
		商標權		0			
		營業秘密		0			
		積體電路電路布局權		0			
		著作權		0			
		品種權		0			
其他		0					

	技術移轉	件數	0	件	
		收入	0	千元	
參與計畫人力	本國籍	大專生	0	人次	
		碩士生	2		二位碩士生擔任兼任研究助理
		博士生	0		
		博士後研究員	0		
		專任助理	0		
	非本國籍	大專生	0		
		碩士生	0		
		博士生	0		
		博士後研究員	0		
		專任助理	0		
其他成果 (無法以量化表達之成果如辦理學術活動、獲得獎項、重要國際合作、研究成果國際影響力及其他協助產業技術發展之具體效益事項等，請以文字敘述填列。)					

科技部補助專題研究計畫成果自評表

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適合在學術期刊發表或申請專利、主要發現（簡要敘述成果是否具有政策應用參考價值及具影響公共利益之重大發現）或其他有關價值等，作一綜合評估。

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估

達成目標

未達成目標（請說明，以100字為限）

實驗失敗

因故實驗中斷

其他原因

說明：

2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形（請於其他欄註明專利及技轉之證號、合約、申請及洽談等詳細資訊）

論文： 已發表 未發表之文稿 撰寫中 無

專利： 已獲得 申請中 無

技轉： 已技轉 洽談中 無

其他：（以200字為限）

3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性，以500字為限）

本研究建議，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做為共同原告。本研究亦建議：我國專利法得參酌日本、韓國、與中國等國專利法之立法，將專利讓與之登記效力由目前之對抗要件改為生效要件，以維護並確保交易安全。本研究對於專利法之學術、專利法之修法與法院之司法實務，皆有相當之建議與價值。

4. 主要發現

本研究具有政策應用參考價值： 否 是，建議提供機關

（勾選「是」者，請列舉建議可提供施政參考之業務主管機關）

本研究具影響公共利益之重大發現： 否 是

說明：（以150字為限）