

我國專利法專屬授權規定修正方向之研析

-法務室-

壹、專屬授權之定義

一、外國立法例

(一)WIPO 於 2000 年 10 月通過之「Joint Recommendation concerning Trademark Licenses」§1:「For the purposes of these draft Provisions, unless expressly stated otherwise:……(ix) “exclusive license” means a license which is only granted to one licensee, and excludes the holder from using the mark and from granting licenses to any other person;(x) “sole license” means a license which is only granted to one licensee and excludes the holder from granting licenses to any other person, but does not exclude the holder from using the mark;(xi) “non-exclusive license” means a license which does not exclude the holder from using the mark or from granting licenses to any other person.」

(二)英國專利法§130I:「“exclusive licence” means a licence from the proprietor of or applicant for a patent conferring on the licensee, or on him and persons authorised by him, to the exclusion of all other persons (including the proprietor or applicant), any right in respect of the invention to which the patent or application relates, and “exclusive licensee” and “non-exclusive licence” shall be construed accordingly.」

(三)日本特許法§68:「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。(A patentee shall have the exclusive right to work the patented invention as a business; provided, however, that where an exclusive license regarding the patent right is granted to a licensee, this shall not apply to the extent that the exclusive licensee is licensed to exclusively work the patented invention.); §77II:「専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。」(An exclusive licensee shall have an exclusive right to work the patented invention as a business to the extent permitted by the contract granting the license.)

- (四)韓國專利法§94：「A patentee has an exclusive right to work a patented invention commercially and industrially unless the patent right is the subject of an exclusive license, in which case the exclusive licensee has an exclusive right to work the patented invention under Article 100(2).」；100：「Exclusive License(1) A patentee may grant an exclusive license of the patent right to others. (2) An exclusive licensee granted an exclusive license under paragraph (1) has the exclusive right to work the patented invention commercially or industrially to the extent allowed in the license contract.」
- (五)美國專利審查基準(manual of patent examining procedure)第300章301. III：「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.」

二、外文論著

- (一)David M. Epstein：「The grant of an exclusive license prohibits the licensor from practicing the licensed subject matter unless he or she has specifically reserved the right to do so.」¹
- (二)John Gladstone Mills III：「An exclusive license prevents the licensor from granting other licensees, although the licensor may expressly agree not to grant other licenses. The exclusive license also prevents the licensor from practicing the invention unless this right to practice has been reserved in the license.」²
- (三)Brian G. Brunsvold：「The express grant of an exclusive license conveys implied promises by the patent owner not to practice under the patent and not to grant any further licenses. The promise not to practice under the licensed patent is often disclaimed by an express reservation of rights by the patent owner.」³

¹ David M. Epstein, Eckstrom's licensing in foreign and domestic operations, Thomson Reuters/West, 2008年4月, 第1-11頁

² John Gladstone Mills III, Patent law fundamentals, Thomson Reuters/West, 2008年5月, 第19-20頁

³ Brian G. Brunsvold, Dennis P. O'Reilley, Drafting Patent License Agreements, 5th ed, BNA Books, 2004年,

(四) Susan Singleton: 「In general under English law the licensor can carve out as many exceptions as it wants from an exclusive licence. However, if it does none of these things then using the word "exclusive" means that the licensor is excluded.」⁴

三、國內學說

(一) 曾陳明汝教授：「獨占授權 (Exclusive License) 係指授權人在授權使用之同一時期與同一地域內不得將同一專利權授權給被授權人以外之人實施或使用，包括授權人本身在內，但亦得將授權人之實施或使用為例外之規定。」⁵

(二) 謝銘洋教授：「所謂之『專屬授權契約』 (exclusive licensing agreement, ausschließlicher Lizenzvertrag) 係指：授權人在同一授權範圍內，僅授與被授權人一人取得使用之權利。……授權人於為專屬授權後，在被授權人所取得之權利範圍內不得再授權或同意他人行使，甚至於如果未特別約定，授權人自己在授權之範圍內亦不得再行使該權利。」⁶

(三) 王清峰氏：「專利授權並非專利實施權之讓與。在非獨占授權 (non-exclusive licensing) 授權人得同時實施之，固不待言；在獨占授權 (exclusive licensing) 約定授權人得實施之者，亦有之。」⁷

(四) 洪健樺氏：「專屬授權係指授權人在授權使用之同一時期與同一地域內不得將同一專用權授權給被授權人以外之人實施或使用，包括授權人本身在內，但亦得將授權人以外之人實施或使用為例外之規定。」⁸

四、實務見解

(一) 經濟部智慧財產局 88 年 09 月 07 日 (88) 智法字第 88007117 號函認為：「按專利法上之授權實施，係指將專利之實施權即製造、販賣、使用以及進口等權限授予他人實施而言，其為專屬授權者乃指專利權人一經授權後，不得就同一內容再授權第三人利用者而言，性質上傾向物權說，其被侵害者通說認為應有告訴權，但應符合專利法第八十八條第二項但書⁹之條件。」

第 94 頁。

⁴ Susan Singleton, Exclusive, sole and non-exclusive licences, http://pharmalicensing.com/public/articles/view/936186643_37cd13132217a, 2009 年 3 月 24 日到訪

⁵ 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，學林文化，2004 年 2 月，第 167 頁以下

⁶ 謝銘洋，智慧財產權法，元照，2008 年 10 月。

⁷ 王清峰，專利之國際授權，政治大學法律研究所碩士論文，1977 年，第 23 頁。

⁸ 洪健樺，有關專利權中授權問題之研究，政治大學法律研究所碩士論文，1987 年，第 40 頁。

⁹ 舊專利法(88 年 6 月 27 日)§88：「I 發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。II 專屬被授權人亦得為前項請求。但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限。」

(二)臺灣高等法院臺中分院 95 年度智上易字第 18 號民事判決：「專利授權契約有所謂『專屬授權契約』及『非專屬授權契約』，『專屬授權契約』者，授權人於為專屬授權後，在被授權人所取得之權利範圍內不得再授權或同意他人行使，甚至於如果未特別約定，授權人在自己為授權的範圍內亦不得再行使該權利。」

五、業界意見

本局於 98 年 2 月 27 日向業界徵詢對於專利法專屬授權之修法意見，問卷直接發放對象如下：輝瑞大藥廠法務處長蔡德揚、萬國法律范曉玲律師、環球科技法律陳家駿律師、理律法律蔡瑞森律師、葛蘭素藥廠蔡兆誠處長、英華達何國雄經理、國際通商邵瓊慧律師、台灣微軟施立成法務長、眾達陳世杰律師、鴻海公司嚴惠祥副理、交通大學劉尚志教授等，共計 11 份，並商請施立成律師轉發台灣科技產業法務經理人協會(TILO)填答。截至 98 年 3 月 23 日止，問卷共回收 7 份，回復者如下：萬國法律范曉玲律師、佳士達科技林明儀法務副理、工研院鐘尚倍副理、遠傳電信吳小琳協理、交通大學劉尚志教授、IBM 黃心漪律師、英華達林傳獻先生。

7 位回復者中，在專屬授權是否排除專利權人實施方面，有 2 位認為專屬授權排除專利權人實施發明，有 3 位認為專屬授權原則上排除專利權人實施發明，但合約得另為約定，有 2 位認為專屬授權不排除專利權人實施發明。多數意見傾向保留專利權人仍得實施發明之彈性。

六、修法建議

參考國外立法例，專屬被授權人原則上應排除專利權人及第三人實施發明，惟參酌國內外學說、實務見解及業界需求，專利權人如仍有實施發明之需求，一般均容許其與專屬被授權人為特別之約定。再者，專屬被授權人既可再授權第三人實施發明，實無否認專屬被授權人可同意專利權人實施發明之理。爰建議修正草案第 66 條第 3 項規定為：「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。但約定發明專利權人得實施者，從其約定。」

貳、專屬授權登記之效力

一、外國立法例

(一)專屬授權應依當事人申請辦理登記，但未規範登記之效力者：EPC 執行規則§24、德國專利法§30IV。

(二)授權(未區分專屬授權或非專屬授權)應備案，但未規範備案之效力者：大陸專利

法實施細則§15¹⁰。

- (三)專屬授權應經登記，始生效力；非專屬授權如經登記，對嗣後專利受讓人或專屬被授權人發生效力者：日本特許法§98I(2)、§99I；韓國專利法§101II、§118I。
- (四)專利授權事項(不分專屬授權或非專屬授權)未經登記，不得對抗第三人者¹¹：歐體專利規則草案§19III、英國專利法§33。
- (五)專利授權不須登記者：美國。

二、國內立法例

- (一)專利法§ 59：「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。」
- (二)著作權法：不論授權專屬授權或非專屬授權，均不需登記。
- (三)原住民族傳統智慧創作保護條例§13II：「智慧創作財產權之專屬授權，應由各當事人署名，檢附契約或證明文件，向主管機關申請登記，非經登記，不生效力。」
- (四)商標權法草案§33III：「…專屬授權未於授權日起三個月內或為雙重專屬授權之後授權前，向商標專責機關登記者，不得對抗善意之被專屬被授權人。」

三、修法建議

專利授權登記宜採對抗主義或生效主義，各國作法並不一致。採對抗主義之英國，有關專利之讓與、設質、授權等均採對抗主義；採生效主義之日、韓，對於屬於物權行為之專利讓與、設質及專屬授權係採登記生效制，對於屬於債權行為之非專屬授權，始採登記對抗制。採取登記對抗主義之目的，一方面在於維持交易上之便捷，減輕交易成本；一方面亦能使當事人斟酌情事，決定是否聲請登記，以保障自己權益。若當事人不為登記，則不得對抗第三人，以保護交易安全¹²。為避免現行專利物權行為之規範體系變動過鉅，目前仍宜維持登記對抗主義。

又所謂「不得對抗第三人」之意義，內政部 82 年 09 月 09 日台(82)內著字第 8223989 號函釋：「依著作權法第七十五條第一款規定，著作財產權之讓與，非經登記，不得對抗第三人。該第三人應限於對主張未經登記有法律上正當利益之人，例如：雙重讓與之受讓人、雙重設定質權之質權人或債權人，並非泛指任何第三人。」及內政部 85 年 02 月 13 日台(85)內著會發字第 8501501 號函釋：「著作權法第七十五條第一

¹⁰ 為解決備案效力問題，大陸地區專利法實施條例草案§20II：「專利權人與他人訂立實施許可合同的，應當自合同生效之日起 3 個月內向國務院專利行政部門備案。未備案的，不得對抗善意第三人。」

¹¹ 有關第三人之範圍：歐體專利規則草案§19III 準用§15III 規定，係指「除在受讓或被授權時知悉專屬授權存在之後受讓人或後授權人以外之第三人」，英國專利法§33I、II 係指「其後取得專利財產權人或其後取得與其權利不相容之權利人」

¹² 王澤鑑，動產擔保交易法上登記之對抗力、公信力與善意取得，民法學說與判例研究(第八冊)，作者自刊，2002 年 3 月，第 262 頁。

款雖規定，著作財產權之讓與非經登記不得對抗第三人，惟其所謂不得對抗第三人之效果係登記後才產生；且所指第三人並非泛指任何第三人，故如不法侵害著作財產權之人，即非有正當利益之人，自不得主張著作財產權之讓與未經登記而據以抗辯。」可值參考。有關最高法院 96 年台上字第 1658 號判決所認：「按專利法第五十九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。」學者曾著文批評，似有檢討必要¹³。

由於登記對抗主義之立法，並非專利法獨有，如民法、動產擔保交易法、著作權法、商標法、海商法、船舶登記法、民用航空器法等，均有類似之規定。基於民事法體系下相同規範應有一致性之解釋，所謂「不得對抗第三人」意義，原則上仍宜由司法機關統一見解。

參、專屬被授權人得否再授權

一、外國立法例

- (一)歐洲公約：未明定，但有受理專屬被授權人再授權(sub-licence)之登記¹⁴。
- (二)歐體專利規則草案：未明定，但規定授權移轉時，不得影響第三人已取得之權利，及未為移轉登記不得對抗善意第三人¹⁵。
- (三)德、美：未規定。
- (四)英：授權人在授權規定範圍內，得為再授權¹⁶。
- (五)日、韓：專屬被授權人應經專利權人同意，始得就其專屬授權向第三人為非專屬授權¹⁷。非專屬被授權人得否再授權，並無規定。
- (六)大陸地區：被授權人無權允許契約規定以外之人實施專利¹⁸。

二、國內立法例

對於再授權問題，國內立法例頗為一致，即採單面立法，明定非專屬被授權人非經授權人同意，禁止再授權。至於專屬被授權人是否有再授權之權利，則需從法規之反面解釋推論原則上不須經授權人同意¹⁹。規定如下：

- (一)著作權法§37Ⅲ：「非專屬授權之被授權人非經著作財產權人同意，不得將其被授

¹³ 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，第 233-251 頁。

¹⁴ 歐洲公約執行規則§24

¹⁵ 歐體專利規則草案§19Ⅲ 準用§15Ⅱ、Ⅲ

¹⁶ 英國專利法§30Ⅳ

¹⁷ 日本特許法§77Ⅳ、韓國專利法§100Ⅳ

¹⁸ 大陸地區專利法§12

¹⁹ 惟如授權人於專屬授權契約中限制專屬被授權人為再授權之權利者，應依其契約規定。

與之權利再授權第三人利用。」。

(二)原住民族傳統智慧創作保護條例§13IV：「非專屬授權之被授權人，非經智慧創作專用權人同意，不得將其被授與之權利再授權第三人使用。」

(三)商標法修正草案§33-11：「非專屬被授權人非經商標權人同意，不得再授權他人使用。」

三、實務運作

專利審查基準第 12 章 3.3 規定：「再授權亦屬授權，仍屬當事人間之約定，於合意時即已生效，惟以登記生對抗要件，對再授權之被授權人非無實益，因專利法及其施行細則無再授權之規範，故除原專利權人明示同意再授權他人實施外，原則上本局不受理專利權再授權實施登記。」

四、修法建議

現行專利法對於被授權人得否再授權並未明定。有認為「即便是專屬被授權人已取得類似物權人之身分，若授權契約內未就專屬被授權人能否將其所獲得之權利讓與、授權或設定質權給他人，就現行法未明文規定的情形，依照授權契約具有相當濃厚的屬人性的關係，亦不得讓與、授權或設定質權給他人。」²⁰有認為「專屬被授權人在授權範圍內，取得相當於原授權人的所有權能，得轉授權給第三人」²¹，並無一致見解。

為杜爭議，基於專屬被授權人在被授權範圍內可排除專利權人自行或授權他人實施，形同受讓人之地位，原則上應許其得再授權他人使用。惟考量授權契約之訂定多係當事人在信任基礎下本於個案情況磋商訂定，如有特約限制專屬被授權人為再授權時，應優先適用特約規定。至於非專屬被授權人得否將其被授予之權利再授權他人實施，現行本法並未明定。為杜爭議，爰參考著作權法第三十七條第三項、原住民族傳統智慧創作保護條例第十三條第四項規定，明定其應經專利權人同意，始得再授權。又為保障交易安全，明定再授權未向專利專責機關登記者，不得對抗第三人。

肆、專屬被授權人對於侵權行為之請求權

一、外國立法例

國別	法令依據	解 析
歐體	歐體專利規則草案第 33 條 ²² ：	專利權人具有起訴之優先權，專屬

²⁰ 賴文智，智慧財產權與民法的互動，<http://www.is-law.com/Book03/book09.htm>

²¹ 劉承愚·賴文智，技術授權契約入門，http://www.is-law.com/Book02/book2005.htm#_ftn2

²² Proposal for a COUNCIL REGULATION on the Community patent

§33 Infringement action：

	<p>II 專利權人得提起侵權訴訟，除契約另有約定外，專屬被授權人非經專利權人同意，不得提起侵權訴訟。但專屬被授權人於正式通知專利權人後，如專利權人不於合理期限內起訴，專屬被授權人得提起訴訟。</p> <p>III 專利權人得參加專屬被授權人依前項規定提起之訴訟。</p> <p>IV 專屬被授權人為填補其損害，得參加專利權人依第二項規定提起之訴訟。</p>	<p>被授權人除契約另有約定外，僅居於補充地位，且不論何者提起訴訟，他方均有參加訴訟之權。</p>
<p>英國</p>	<p>專利法第 67 條²³：</p> <p>I 依本條規定，專屬被授權人對於取得授權後所生之侵權行為，有與專利權人相同之程序權，本法專利權人關於侵權之規定準用之。</p> <p>II 法院或專利局長在核定損害賠償額或為其他救濟處分前，於專屬被授權人受侵害之範圍內，應審酌專屬被授權人因</p>	<p>侵權訴訟得由專利權人或專屬被授權人提起，但專屬被授權人必須加入專利權人為原告或被告²⁴。</p>

I .Actions for infringement may be based only on facts referred to in Articles 7, 8 and 19.

II .The proprietor of the patent may bring an action for infringement. Without prejudice to the provisions of the licensing contract, a licensee may bring proceedings for infringement of a Community patent only if its proprietor consents thereto. However, the holder of an exclusive licence may bring such proceedings if the proprietor of the Community patent, after formal notice, does not himself bring infringement proceedings within an appropriate period.

III .The proprietor of the patent shall be entitled to intervene in infringement proceedings brought by the licensee under paragraph 2.

IV .A licensee shall, for the purpose of obtaining compensation for damage suffered by him, be entitled to intervene in infringement proceedings brought by the proprietor under paragraph 2.

²³§67 Proceedings for infringement by exclusive licensee

I . Subject to the provisions of this section, the holder of an exclusive licence under a patent shall have the same right as the proprietor of the patent to bring proceedings in respect of any infringement of the patent committed after the date of the licence; and references to the proprietor of the patent in the provisions of this Act relating to infringement shall be construed accordingly.

II . In awarding damages or granting any other relief in any such proceedings the court or the comptroller shall take into consideration any loss suffered or likely to be suffered by the exclusive licensee as such as a result of the infringement, or, as the case may be, the profits derived from the infringement, so far as it constitutes an infringement of the rights of the exclusive licensee as such.

III . In any proceedings taken by an exclusive licensee by virtue of this section the proprietor of the patent shall be made a party to the proceedings, but if made a defendant or defender shall not be liable for any costs or expenses unless he enters an appearance and takes part in the proceedings.

²⁴ Dennis Campbell, International protection of intellectual property, Sweet & Maxwell, 1998, vol.2, p.uk/12

	<p>該侵權行為所受或可能受到之損害，或因該侵權行為所得之利益。</p> <p>III 專屬被授權人依本條所發動之程序中，專利權人應作為程序之當事人，但如係作為被告或相對人，除專利權人到場並參與程序外，對於因此所生之費用或支出不負責任。</p>	
德國	<p>專利法第 139 條²⁵：</p> <p>I 任何人如違反第 9 條至第 13 條規定而實施發明，受侵害人得請求禁止該行為。</p> <p>II 任何人因故意或過失為前項行為者，對於受侵害人因此所受損害應負賠償責任。如侵權人僅具有輕過失時，法院得在受侵害人所受損害及侵權人所得利益之限度內判定賠償額。</p>	<p>一、德國專利法第 139 條第 1 項排除侵害請求權²⁶：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 專利權人得主張排除侵害請求權並無疑義；專利權若有設定質權者，質權人亦得為此請求。 2. 在專屬授權情況：專屬被授權人對侵權之行為人，享有獨立的 (selbstständige) 排除侵害請求權。專利權人仍能為排除侵害之請求權，蓋專利權人之利益仍可能因侵權行為而受到不利影響，例如：授權契約中約定，專屬被授權人應支付專利權人之權利金，係以每年專屬被授權人銷售專利物品收益的一定比例計算 (running royalty)。於此情況，專利侵害行為除了影響專屬被授權人之獲利外，專利權人亦會因此而受到影響。 3. 通說見解認為，非專屬被授權人

²⁵ §139-(1)Any person who exploits an invention contrary to Section 9 to 13 may be sued by the injured party to enjoin such use.

(2)Any person who undertakes such action intentionally shall be liable for compensation to the injured party for the damage suffered therefrom. If the infringer is charged with slight negligence, the Court may fix, in lieu of compensation, an indemnity within the limits of the damage to the injured party and the profit which has accrued to the infringer.

²⁶德國部分之解析係李素華教授協助提供，參考文獻如下：Rudolf Kraßer, Patentrecht, 5. Aufl., 2004, p. 894-895；Rogge/Grabinski/Benkard, Patentgesetz (Kommentar), 10. Aufl., 2006, § 139 Rdnr. 17-18.

		<p>不享有排除侵害請求權；除非基於專利權人之授權或專利權人將排除侵害請求權讓與之。惟有少數說學者主張非專屬被授權人有單獨的排除侵害請求權。</p> <p>二、德國專利法第 139 條第 2 項損害賠償請求權：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 專利權人得主張；質權人之經濟利益若因侵權行為而受到影響者，亦得主張之。2. 專屬授權情況：專屬被授權人有單獨的損害賠償請求權。專利權人是否能主張損害賠償請求權，端視是否因侵權行為而有損害發生而定，如上述之例子，若專利權人之權利金收入係以專利物品銷售數量有關者，自有損害可言；惟若專利權人係以 lump sum payment（一筆付清）方式取得授權對價者，原則上不再享有損害賠償請求權，蓋侵權行為對專利權人不會產生損害可言，除非基於專屬授權契約內容，專利權人負有此等訴訟上的義務。3. 依據德國通說見解，非專屬被授權人不享有單獨的損害賠償請求權。有少數說學者以第三人擔保責任（Drittschadensliquidation）為基礎，主張非專屬被授權人在符合一定條件下仍有損害賠償請求權；惟文獻上對此批評甚多。
--	--	--

<p>美國</p>	<p>專利法第 281 條²⁷： 專利權人對侵害其專利權者得提起民事訴訟。</p>	<p>美國專利法限於專利權人始得提起侵權訴訟，故專屬被授權人不得以自己名義獨立提起侵權訴訟，而必須參加專利權人為共同原告。在 Independent Wireless v. Radio Corp. (1926)一案中，最高法院並認為不論專利權人是否願意，均有作為當事人之義務。惟如專利權人已移轉全部實質權利 (all substantial rights)予專屬被授權人，基於訴訟目的，法院得將專屬被授權人視為專利權之受讓人，許其獨立提起訴訟。所謂「具有全部實質權利之專屬被授權人」，至少必須取得「製造、使用及販賣專利物品之權利」、「侵權行為之訴訟權」及「任意再授權之權利」，且其授權期間應至專利到期為止。至於非專屬被授權人則無提起訴訟之權²⁸。</p>
<p>日本</p>	<p>專利法第 100 條第 1 項²⁹： 專利權人或專屬被授權人對於侵害其專利權或專屬授權或有侵害之虞者，得請求停止或防止其侵害。 專利法第 102 條³⁰：</p>	<p>一、侵害禁止請求權 依日本專利法第 68 條規定，專利權人為專屬授權後，喪失實施發明之權利，故專利權人在專屬授權之範圍內，得否依專利法第 100</p>

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

²⁸ Melvin F. Jager, Licensing Law Handbook, Thomson West, 2007-2008 Edition, p.282

²⁹ 第百条（差止請求權）

Article 100(Right to seek injunction)

1 特許權者又は専用実施権者は、自己の特許權又は専用実施權を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(1) A patentee or exclusive licensee may demand a person who infringes or is likely to infringe the patent right or exclusive license to stop or prevent such infringement.

³⁰ 第百二条（損害の額の推定等）

Article 102(Presumption of Amount of Damage, etc.)

1 特許權者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許權又は専用実施權を侵害した者に

<p>I 専利権人或専屬被授權人，對因故意或過失侵害其專利權或專屬授權者請求賠償時，得以在無侵權發生之情況下及專利權人或專屬被授權人之實施能力範圍內，將專利權人或專屬被授權人販售專利物品所可得之單位利潤，乘以侵害人轉讓構成侵權之物之數量，推定為專利權人</p>	<p>條起訴禁止侵害專利之人實施發明，在日本實務界及學說曾引發相當爭議。日本最高法院在 2005 年 6 月 17 日的「生体高分子」判決中，基於下述理由，肯定專利權人於設定專屬授權後仍有侵害禁止請求權：</p>
--	--

対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、＜特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額＞を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

(1) Where a patentee or an exclusive licensee claims against an infringer compensation for damage sustained as a result of the intentional or negligent infringement of the patent right or exclusive license, and the infringer assigned articles that composed the act of infringement, the amount of damage sustained by the patentee or the exclusive licensee may be presumed to be the amount of profit per unit of articles which would have been sold by the patentee or the exclusive licensee if there had been no such act of infringement, multiplied by the quantity hereinafter referred to in (this paragraph as the "assigned quantity") of articles assigned by the infringer, the maximum of which shall be the amount attainable by the patentee or the exclusive licensee in light of the capability of the patentee or the exclusive licensee to work such articles; provided, however, that if any circumstances exist under which the patentee or the exclusive licensee would have been unable to sell the assigned quantity in whole or in part, the amount calculated as the number of articles not able to be sold due to such circumstances shall be deducted.

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

(2) Where a patentee or an exclusive licensee claims against an infringer compensation for damage sustained as a result of the intentional or negligent infringement of the patent right or exclusive license, and the infringer earned profits from the act of infringement, the amount of profits earned by the infringer shall be presumed to be the amount of damage sustained by the patentee or exclusive licensee.

3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

(3) A patentee or an exclusive licensee may claim against an infringer compensation for damage sustained as a result of the intentional or negligent infringement of the patent right or exclusive license, by regarding the amount the patentee or exclusive licensee would have been entitled to receive for the working of the patented invention as the amount of damage sustained.

4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

(4) The preceding paragraphs shall not prevent any relevant party from claiming compensation for damage in an amount exceeding the amount provided for therein. In such a case, where the infringer committed the infringement of the patent right or exclusive license without intent or gross negligence, the court may take these circumstances into consideration in determining the amount of damages.

<p>或專屬被授權人所受之損害額。但如有專利權人或專屬被授權人不能轉讓全部或一部數量之情形，該數量應予扣除。</p> <p>II 專利權人或專屬被授權人，對因故意或過失侵害其專利權或專屬授權者請求賠償時，侵權人因侵權行為所獲利益，應被推定為專利權人或專屬被授權人所受損害。</p> <p>III 專利權人或專屬被授權人，對因故意或過失侵害其專利權或專屬授權者請求賠償時，得以相當於實施該專利發明應獲得之數額作為損害額。</p> <p>IV 前三項規定，不影響請求超出上開規定之數額。在此情形下，如侵害專利權或專屬授權之人無故意或重大過失，法院在判定賠償額時應予審酌。</p>	<p>A、依日本特許法第 101 條第 1 項規定，專利權人或專用實施權人得行使侵害禁止請求權，從其文義上，無法得出專利權人設定專用實施權後，即應限制其行使禁止請求權之解釋。</p> <p>B、在專用實施權設定契約係以專用實施權人的銷售金額計算權利金時，專利權人為確保權利金收入，有行使禁止請求權的現實利益。</p> <p>C、如放任侵害不予處置，當專用實施權因任何理由消滅時，專利權人欲自為實施專利發明將有受到不利益之可能性。</p> <p>有認為最高法院判決之最主要理由，係特許法第 100 條的文義解釋，其他因素僅是補強理由，故應無條件地承認專利權人在設定專屬授權後，仍具有禁止請求權。³¹亦有認為，當專用實施權以專利權之全部期間為存續期間且已支付全部權利金之情形，專利權人已無保留排除侵害的現實利益，此時對第三人不具有禁止請求權³²。</p> <p>二、損害賠償請求權</p> <p>(1)學說</p> <p>有認為當授權契約對於權利金的約定，並非以專用實施權人的</p>
---	--

³¹ 奧村直樹，「專用實施權設定後の特許權者による差止請求權」，パテント，第 60 卷第 9 期，頁 23，2007 年。

³² 實施權の論点整理，[http://d.hatena.ne.jp/smoked-bacon/20090312/1236842279\(2009/03/12\)](http://d.hatena.ne.jp/smoked-bacon/20090312/1236842279(2009/03/12))。

		<p>銷售金額為基礎，而是一次性給付之情形，專利權人並不會因第三人之侵害行為而減收其權利金，故此時不會受有損害。反之，當專利權人因侵害行為而減收權利金之情形，則應肯定專利權人得依特許法第 102 條第 3 項規定，請求相當於權利金之損害賠償³³。至於特許法第 102 條第 2 項規定之損害賠償（即以侵權人所受利益推定為專利權人所受損害）部分，有認為因專利權人設定專用實施權後，本即不得再實施專利發明，即使其從事實施，也等同於通常實施權人的實施，因此不能主張此部分之損害賠償³⁴。</p> <p>(2)實務</p> <p>實務上肯定專利權人得請求相當於權利金之損害賠償。如東京地方法院 1988 年 4 月 22 日「風力推進裝置」的判決中，原告甲就其專利權設定專用實施權予原告乙，並以乙批發售價的百分之六計算權利金。法院認定乙因被告丙販賣侵權物品而受有減少販賣同等數量專利物品之損失，而致甲受有減收權利金之損害，故判決丙應給付甲相當於減收權利金之損害，至於乙部分，則以乙減少之販賣利益，扣除</p>
--	--	--

³³ 実施權の論点整理，[http://d.hatena.ne.jp/smoked-bacon/20090312/1236842279\(2009/03/12\)](http://d.hatena.ne.jp/smoked-bacon/20090312/1236842279(2009/03/12))。

³⁴ 竹田稔，「知的財産權侵害要論」，社團法人發明協會，頁 163，1992 年 6 月初版。

		相當於應給付甲之權利金額後，作為乙的損害額 ³⁵ 。惟日本最高法院於 2005 年 6 月之判決中，肯定專利權人為專屬授權後，仍得行使專利法第 100 條之權利。 ³⁶
澳洲	<p>專利法第 120 條³⁷：</p> <p>I 於符合 I A 之規定下，專利權人或專屬被授權人得在有法定管轄權之法院提起侵權訴訟。</p> <p>I A 侵權訴訟應在核發發明專利證書後始得提起。</p> <p>II 由專屬被授權人提起之侵權訴訟，專利權人如非參加為原告，即應作為被告。</p> <p>III 專利權人如作為被告，非經其到場並參與程序，不負擔訴訟費用。</p>	澳洲專利法與英國專利法規定相同，於專屬被授權人提起侵權訴訟之情形，強制專利權人加入作為程序之當事人。

二、修法建議

依我國專利法之規定，專利權人與專屬被授權人對於侵權人均有提起訴訟之權利。其情形可以所有權人與地上權人進行理解，所有權人設定地上權後，除收取地租外，已喪失對土地為使用收益之權利，但仍具有排除他人侵害土地所有權之權利。至於所有權人得否請求損害賠償，則須視其能否證明受有損害而定，尚難一概排除其請求損害賠償之可能性。

以國家立場而言，所擔心者厥為專利權人及專屬被授權人如分別訴訟，可能產生

³⁵ 盛岡一夫，【特許權者とともに専用実施権者または独占的通常実施権者が請求し得る損害賠償の範囲】，發明，第 186 期，1989 年 3 月，<http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/hyou/198903hyou.html>

³⁶ Shigeshi Tanaka & Noriko Itai, Decisions of the Supreme Court 17 June 2005-Exercise of Injunction Rights of Patentees who have granted Exclusive Licenses of Patent Rights, AIPPI, Nov. 2005, p295

³⁷ 120 Infringement proceedings

(1) Subject to subsection (1A), infringement proceedings may be started in a prescribed court, or in another court having jurisdiction to hear and determine the matter, by the patentee or an exclusive licensee.

(1A) Infringement proceedings in respect of an innovation patent cannot be started unless the patent has been certified.

(2) If an exclusive licensee starts infringement proceedings, the patentee must be joined as a defendant unless joined as a plaintiff.

(3) A patentee joined as a defendant is not liable for costs unless the patentee enters an appearance and takes part in the proceedings.

判決矛盾及訴訟不經濟，且造成被控侵權人疲於應訴之問題。參考各國運作狀況，解決方式不外下列三種：

- (一)以專利權人起訴為原則，如專利權人怠於起訴，始賦予專屬被授權人訴訟權。(歐體專利規則草案)
- (二)當專利權人已為專屬授權時，剝奪專利權人之訴訟權能。(?)
- (三)專利權人與專屬被授權人均有權起訴，但如專屬被授權人單獨起訴時，強制專利權人加入成為共同原告。(英、美、澳)

按我國舊專利法第 88 條第 2 項規定：「專屬被授權人亦得為前項請求。但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限。」與歐體專利規則草案之精神相符，惟為 92 年 2 月 6 日修正之專利法所不採。其修正理由為：「基於契約自由原則，在專屬授權性質無明確定性起見，現行規定專屬授權人須於專利權人經通知不主張，始得為之，似嫌過苛。爰將第二項修正為『專屬授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。』使其回歸私法契約解決。」故回頭採取第(一)種方式之可行性不高。

至於剝奪專利權人之訴訟權能，僅有專屬被授權人得行使訴訟權之作法，鑑於專利侵權訴訟必須支付相當訴訟成本，授權契約中可能明文課予專利權人負有排除他人侵害專利權之義務，故於法律中明文排除專利權人行使訴訟之權利，未必符合專屬被授權人之期待。又專利權人與專屬被授權人之利益未必一致，對於專屬被授權人最壞之情況，莫過於一邊須支付專利權人權利金，一邊又須面對他人之侵權，故一旦侵權被告提出專利無效之抗辯時，專屬被授權人可能樂於見到專利無效之判決，以免再支付專利權人權利金。對於消極之專利權人而言，則寧可安穩之收取權利金，而不願專屬被授權人大肆興訟，致增加專利被挑戰之風險及捲入訴訟紛爭。故專利侵權訴訟權能，究應由何者行使及如何行使，法律似仍宜保留由當事人自由磋商之空間。

至於是否強制專利權人加入專屬被授權人之訴訟一節，由於專屬授權契約之型態多元，在授權契約已明文約定由何人提起訴訟之情形，是否適合於專利法中一律強制專利權人加入專屬被授權人之訴訟，似值考量。如美國法院亦承認某一類型之專屬被授權人得單獨起訴，日本法更承認專屬被授權人得單獨起訴。又如強制專利權人加入專屬被授權人提起之訴訟，似乎也應強制專屬被授權人加入專利權人之訴訟，否則難以達到紛爭一次解決之目的。

在我國，如果專利權人或專屬被授權人一方單獨提出訴訟之情形，法院應可善用民事訴訟法第 67-1 條規定通知他方參加訴訟³⁸，尤其在當事人以專利權之有效性為攻

³⁸民事訴訟法第 67-1 條規定：「I 訴訟之結果，於第三人有法律上利害關係者，法院得於第一審或第二審言詞辯論終結前相當時期，將訴訟事件及進行程度以書面通知該第三人。……III 第一項受通知人

防焦點時，更應通知專利權人參加訴訟，以減少雙重訴訟之情形發生。如專利權人或專屬被授權人係分別提起訴訟，法院則得利用民事訴訟法第 205 條規定，命合併辯論及合併裁判，以避免訴訟矛盾。被控侵權人方面，亦可主動同時對專利權人及專屬被授權人提起消極確認之訴，確定其未侵害專利權，以避免雙重被訴之風險。

另外，在專利權人係將專利權之所有實施權能(包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之權)全部專屬授權予他人，並約定權利金係一次性付清，且以專利權全部存續期間為授權期間時，參酌日本學說及德國實務，法院似可認專利權人欠缺權利保護要件，而以其請求為無理由，以判決駁回之。

得依第五十八條規定參加訴訟者，準用前條之規定。」第 67 條：「受告知人不為參加或參加逾時者，視為於得行參加時已參加於訴訟，準用第六十三條之規定。」