

國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所

碩士論文

Graduate Institute of Interdisciplinary Legal Studies

College of Law

National Taiwan University

Master Thesis



商標及專利授權登記效力之比較研究

A Comparative Study on the Effect of Registration  
for Trademark and Patent Licenses

劉宥妤

Yu-Yu Liu

指導教授：蔡明誠 教授

Advisor: Prof. Dr. jur. Ming-Cheng Tsai

中華民國 107 年 10 月

October 2018

# 國立臺灣大學碩士學位論文

## 口試委員會審定書

(商標及專利授權登記效力之比較研究)

(A Comparative Study on the Effect of Registration  
for Trademark and Patent Licenses)

本論文係劉宥妤君(學號 R99A41020)在國立臺灣大學科際  
整合法律學研究所完成之碩士學位論文，於民國 107 年 10 月 2 日  
承下列考試委員審查通過及口試及格，特此證明

指導教授： 蔡明誠

口試委員： 沈宗偉

謝國廉

蔡明誠

## 誌謝



本校碩士論文格式規範謝辭以一頁為原則，但本論文受到太多人的幫忙，且此部分是最能暢所欲言，所以請容我創造個例外。從小到大幫助我的人很多，我都很想要感謝，但名單恐怕如電影片尾一樣，跑馬燈還未走完人已走光，所以本篇誌謝限縮在科法所就學直到論文完成，有他們的幫助、支持跟陪伴，才有今天的論文。

剛進入科法所的我苦惱該怎麼簽指導老師時，劉季涵學姊就幫我詢問了蔡明誠老師，蔡老師非常爽快地一口就答應了，蔡老師不只學問淵博，且總是笑臉迎人、寬容大氣、很關心學生，同樣是門生、堪比全智賢的蔡宜芳，也是我（一起受論文所苦、電影咖、口試小天使）的好姐妹，我們兩個每次都只想說：「老師人超～好！」尤其在我迷惘不相信自己能完成論文時，蔡老師相信我鼓勵我，告訴我「人生不一定要有目標，但一定要有方向」，這句話對於人生海海迷途航員，真是海上明燈。

寫論文寫到已經豁出去決心效仿史蒂芬霍金的博士論文，找出自己的亮點，其他部分先求有再...說，口試時我實在皮皮挫。然不可置信地，口試委員沈宗倫老師與謝國廉老師，溫暖地緩和我緊張的情緒，稱讚從我的論文裡能感受到熱情，而且非常詳細地給我很多寶貴萬分的建議，我真的是感動到難以言喻、眼眶有淚！

科法所 R99 班上還有一個知性版中條彩未的好姐妹郭涵菱，我們總是把握相聚的時光，快樂地嚐遍台北下午茶，在學業上、人際上互相加油打氣。台大法學論叢時期，細心且有雙巧手的張家茹，教導了我 BLUEBOOK、APA 格式，最近受邀參加她的婚禮，期待看到美麗的新嫁娘。智慧局時期，長官跟同事都很照顧我（對不起，我不敢點名），很難得在工作崗位交到了一位好朋友楊雅蘭，跟我唯二真性情、勇於發言、上班還是要穿搭，離職後我們還是常常逛街、喝星巴克買 1 送 1。

法律圖時期，認識了很多好朋友，尤其是世界好咖行成員，個個俊男美女，願意來土城找我玩的 999%人美心善代表王湘淳、澤尻英龍華王筱維、陪我去釜山的



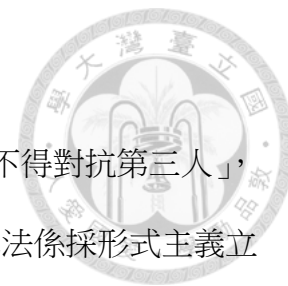
科法志玲洪郁雅、法圖溫昇豪陳安忍、白真美小桃子，不止一起遊山玩水踏青還揪  
踏心，終於等到我畢業可以往國際邁進。陳建翰、林鳳儀館員像大哥哥、大姐姐對  
小助理們照顧有佳。帶領我開啟彩妝之路的木笑瑞、Maggie Q 第二 Iris 賈，我們  
三人有個約定，內外兼具、時尚睿智的木笑瑞要成為富士比富豪榜 73 名，用私人  
飛機接我們去參加她的婚禮還不用包禮金。在法圖打工是就學時我最快樂的日子。

台大法律的老師、助教、學長姐、同學、學弟妹，請我吃飯送我論文的吳英傑  
老師，韓國姊姊李曉宣，所學會會長小柯柯，同門學弟妹郭佑良、路逸涵、王卓瑋，  
論發小天使新垣結衣楊斯婷，政大閨蜜邱嫩婷、顏吟純、林建寧、王思潔、周詩苑、  
王琳窰，超越 20 年友誼的蔡蕙芳，應力所時期好姊妹王怡華、林怡君、王安邦老  
師與 429.108.008 好朋友們，動物所好姊妹錢錢，韓文班李相美老師跟同學，國青  
自助餐賴阿姨、Tina 姊、小老闆&親切的叔叔阿姨們，家教媽媽與學生，玫瑰舞團  
老師與同學，魅力四射璠璠老師與同學，已經成為天使的金鐘鉉，謝謝你們在精神  
上或行動上支持我，你們的存在本身就是我的心靈糧食，是我一輩子閃耀的回憶。

最後是我最親愛的家人，尤其是我的爸爸媽媽，很感謝他們支持我的很多決定，  
我覺得我一出生就抽中 UR 卡，有這麼棒的爸媽！還有親愛的爺爺奶奶伯伯伯母  
姑姑姑丈小阿姨，哥哥嫂嫂姊姊姊夫表哥表弟堂弟外甥姪子，最療癒的旺旺，很謝  
謝你們的陪伴。家庭聚會時光，是我遇到挫折時，還能爬起越挫越勇的能量棒。

還有許多人未能提及不代表對我不重要，只是我還不懂得拿捏，表達真實的情  
感總讓我落淚（其實是我寫到累了 XD），「有許多美好也有許多遺憾，有一些人不  
管是因為誤會、生活無交集、去了遠地，或成為天使而難以再見面，或者是時空因  
素不能常碰面，而這些遺憾襯托了美好，讓我瞭解到了遺憾的美麗，因此也成為了  
美麗的遺憾。曾經的美好不會佚失，而持續性的美好，支持著我渡過了種種遺憾，  
感謝這些美好，好希望我也能化作你的美好，帶走你的遺憾。」

## 摘要



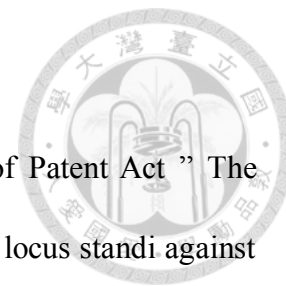
我國專利法第 62 條授權規定「非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人」，商標法第 39 條亦為相同授權規定，均係採登記對抗制。我國民法係採形式主義立法，以登記或交付之公示方法為物權變動之成立或生效要件，即交付或登記生效主義，然專利權與商標權之授權採行以意思主義立法之登記對抗制度，交付或登記對抗主義係物權變動僅須當事人之意思表示，即足生效力，公示方法係對抗要件而非生效要件。

專利與商標之授權採登記對抗制度，此制度於我國衍生出最大爭議在於多重交易時權利之歸屬，原因在於國內學說或實務均傾向從登記生效主義反面推導登記對抗主義的內涵，登記對抗主義係容許多重交易的存在，未登記前為並存之權利，再者，專利與商標等無體財產權非有體物，尤其授權之本質係容許複數使用權並存，這是一物一權的形式主義扞格不入之處。

本文由最基本的商標權與專利權之本質、授權契約內涵與類型、各國對於授權登記之相關規定，其中日本、韓國專利法與商標法之規定，近年數度修改，本文仔細比對新法之原文，希冀可供作學術參考。本文結合日本民法大家們關於不動產登記對抗制度學說之探討，取其精神，尋求專利法與商標法授權適用登記對抗制度之完適解釋，首創試圖以系統化方式，表現兩相衝突之權利彼此間對抗效力之消長。日本在商標法、專利法上之專屬授權與非專屬授權，係採取不同之制度，而採取不同制度之背景與辯證過程，正是目前我國所需，因此本文專編整理翻譯數篇、未在我國學術論文中所見之日本期刊文章，期待本文對於我國未來釋法用法修法上，能有所貢獻。

關鍵字：授權、專利授權、商標授權、登記效力、登記對抗、對抗第三人

## Abstract



Under our current law system, according to the Article 62 of Patent Act ” The licensing of a pledge on a patent right by the patentee shall have no locus standi against any third party unless it is recorded with the Specific Patent Agency” and the Article 39 of Trademark Act” A license shall have no locus standi against any third party unless it is entered in the Register by the Registrar Office,” patent licensing and trademark licensing adopts registration antagonism.

R.O.C. Civil Code pursues the principle of formalism, which means alteration of real rights cannot come into effect unless public notification(delivery or registration). However, patent licensing and trademark licensing adopts the system of registration antagonism which is founded on consensualism. According to consensualism, alteration of real rights needs only consensus of contract parties, and the form of public notification is not a constitutive requirement.

In the mode of registration antagonism, if one person has obtained the ownership of some patent or trademark right without registration, then another person also takes the opportunity to grant this license with registration, finally the controversy about the ownership of the items between two people would appear. It turns out to be difficult to explain the circumstances of multiple licenses under the principle of formalism, and give rise to disputes regarding the legal effect of licensing registration antagonism.

According to Article 177 of Japanese Civil Code, acquisitions of, losses of and changes in real rights concerning immovable properties may not be asserted against third parties, unless the same are registered pursuant to the applicable provisions of the Real Estate Registration Act and other laws regarding registration. In Japan, as typical countries

adopting the consensualism and registration antagonism system, it should be understood that the ownership of a property has not just transferred once, so as to justify multiple transactions. Under the circumstances of multiple licenses, the right to use the license should coexist without registration.

In light of the fact that the doctrine of registration antagonism has been widely discussed in Japan for years, this dissertation attempts to examine the development of the doctrine of registration antagonism in the academy, and to provide a patent(trademark) licensing registration mode to apply to the whole intellectual property system, as a reference of the academic discussion and its application in courts.

Key words: license, patent licensing, trademark licensing, the effect of registration, registration antagonism, against any third party, against a third person.

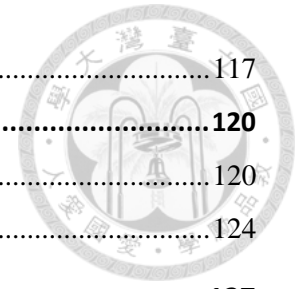
## 目錄



論文口試委員審定書 .....	1
誌謝 .....	2
摘要 .....	4
Abstract .....	5
<b>第一章 緒論 .....</b>	<b>10</b>
<b>第一節 研究動機與目的 .....</b>	<b>10</b>
一、緣由 .....	10
二、問題提出 .....	11
<b>第二節 研究範圍與方法 .....</b>	<b>12</b>
<b>第三節 研究特色與重點 .....</b>	<b>15</b>
<b>第二章 商標權與專利權之本質 .....</b>	<b>16</b>
<b>第一節 商標權本質 .....</b>	<b>16</b>
一、我國現況 .....	16
二、各國現況 .....	18
<b>第二節 專利權本質 .....</b>	<b>22</b>
一、專利權具實施之積極性質 .....	22
二、專利權為排他之消極性質 .....	28
三、問題評析 .....	31
<b>第三節 比較法觀察日本學說特殊見解—專權說 .....</b>	<b>37</b>
<b>第四節 小結 .....</b>	<b>40</b>
<b>第三章 授權之意義 .....</b>	<b>44</b>
<b>第一節 授權之性質 .....</b>	<b>45</b>
一、授權為訴訟免疫契約 .....	46
二、授權為授予使用權 .....	47
<b>第二節 授權之類型 .....</b>	<b>48</b>
一、專屬授權 .....	52
二、非專屬授權 .....	54
三、獨家授權 .....	55
<b>第三節 授權之定性 .....</b>	<b>57</b>
一、專屬授權及非專屬授權均為債權說 .....	57
二、專屬授權為準物權、非專屬授權為債權說 .....	58



三、專屬授權及非專屬授權均為準物權說.....	59
<b>第四節 小結.....</b>	<b>60</b>
<b>第四章 商標法與專利法授權登記規定之比較.....</b>	<b>63</b>
<b>第一節 當然對抗制.....</b>	<b>63</b>
一、美國.....	64
二、德國.....	69
三、WIPO 與 TPP.....	71
<b>第二節 登記對抗制.....</b>	<b>74</b>
一、日本.....	75
二、韓國.....	78
三、中國大陸.....	82
四、我國.....	84
<b>第三節 惡意者對抗制.....</b>	<b>85</b>
一、英國.....	86
二、法國.....	89
三、歐盟.....	90
<b>第四節 從日本特許法觀察通常實施權制度之變革.....</b>	<b>92</b>
<b>第五節 小結—授權登記制度分析比較.....</b>	<b>95</b>
一、當然對抗制.....	96
二、登記生效制.....	96
三、登記對抗制.....	96
<b>第五章 從日本法觀察登記對抗效力.....</b>	<b>100</b>
<b>第一節 登記與物權變動之關係.....</b>	<b>100</b>
<b>第二節 日本登記對抗之學說爭議.....</b>	<b>102</b>
一、債權效果說.....	104
二、相對無效說（相對的物權變動）.....	104
三、不完全物權變動說.....	105
四、優先效力說.....	105
五、不真正無權利構成說.....	106
六、真正無權利構成說.....	108
七、信賴保護構成說（公信力說）.....	110
八、法定制度說（法規說）.....	111
<b>第三節 對第三人之意義.....</b>	<b>113</b>
一、日本見解.....	113



二、我國見解.....	117
<b>第四節 小結.....</b>	<b>120</b>
一、登記對抗效力.....	120
二、第三人範圍.....	124
<b>第六章 我國法制之檢討及修法建議.....</b>	<b>127</b>
<b>第一節 我國法制之檢討.....</b>	<b>127</b>
一、現行之授權登記對抗制度.....	127
二、權利對抗效力分析.....	129
<b>第二節 修法建議.....</b>	<b>136</b>
一、現行修法可行之方案.....	136
二、未來理想的修法方案.....	144
<b>參考文獻.....</b>	<b>147</b>
一、中文文獻.....	147
二、網路資料.....	152
三、日文文獻.....	157
四、外文文獻.....	158

## 表目錄

表 1 專用權的對象.....	38
表 2 無數智慧財產的原則.....	39
表 3 特許權的種類.....	39
表 4 各國授權登記規定.....	97
表 5 衝突權利對抗模式.....	133
表 6 日本特許法之獨家授權修正建議與現行制度比較.....	146

## 圖目錄

圖 1 不完全權利變動之狀態.....	132
圖 2 完全權利變動之狀態.....	132



# 第一章 緒論

## 第一節 研究動機與目的

### 一、緣由

於研究所商標法課堂上，老師講授到我國授權登記對抗制度時，提及現在依舊爭議不斷，登記對抗效力最主要爭議在於，多重授權時權利之歸屬目前無明確定論，因為是比較有深度研究的議題，所以當時老師並未有時間深入說明，當時我就對這個議題感到興趣，指導教授蔡明誠老師亦認為此議題爭議長久，鼓勵我將此議題採為論文題目。準備論文的期間有數年的時間，期間曾經休學至經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）擔任智慧財產月刊編輯人員，一邊搜集資料，一邊也曾經在編輯會議上，聽到編輯群討論關於當時採行登記對抗制度的原因，係因為有利市場交易快速進行，且關於專利權為積極實施權還是僅有消極排他權，通說的見解認為專利權為僅有消極排他權，在智慧局內部也是採此見解。擔任編輯期間，也有收到關於類似議題的投稿，又於智慧局民國（下同）107 年公告的專利法部分條文修正草案，於第 62 條增訂第 4 項明定專利授權契約經登記後專利權移轉<sup>1</sup>者，授權契約對於受讓人繼續存在，以及原本預計導入專利開放授權制度雖經公聽會後暫不納入此次修法，關於我國登記對抗制度的爭議，無論是登記對抗的效力、法制續採登記對抗制度或改採登記生效制等其他制度，討論熱度一直是慢火熬燉並未消退，希冀能透過本文研究提供具理論依據之見解，以及具體可行之修法建議。目前有數篇討論專利授權登記對抗效力之文章，少數商標授權登記對抗效力文章，然未有詳細討論更甚至是一併討論。如商標法與專利法皆採授權登記對抗制度，基於一貫之立法依據，有一併討論之必要。

---

<sup>1</sup> 智慧財產權之讓與，日本法稱為「讓渡」，我國法稱為「移轉」，如審酌民法、商標法、專利法及著作權法之用語，宜用「讓與」稱之。所謂移轉或讓與，係指權利由一主體移轉給另一主體之謂。



## 二、問題提出

我國民法係採形式主義立法，以登記或交付之公示方法為物權變動之成立或生效要件，即交付或登記生效主義，然專利權與商標權之授權採行以意思主義立法之登記對抗制度，交付或登記對抗主義係物權變動僅須當事人之意思表示，即足生效力，公示方法係對抗要件而非生效要件，物權之變動雖未經登記或交付，當事人間仍生物權變動之效力，但無對抗第三人之效力。

專利與商標之授權採登記對抗制度，此制度於我國衍生出最大爭議在於多重交易時權利之歸屬，原因在於國內學說或實務均傾向從登記生效主義反面推導登記對抗主義的內涵，即以形式主義之有體物物權變動方式，推導採意思主義之無體物物權變動方式，作為釐清權利歸屬之法理<sup>2</sup>。以形式主義推導無體財產權之物權變動方式，登記非生效要件，即當事人合意即生物權變動之效力，又採一物一權原則，則多重交易成為自始主觀不能，然這樣的推導方式顯然架空了登記對抗主義<sup>3</sup>，登記之對抗要件、對抗效力已失所附麗。登記對抗主義係容許多重交易的存在，未登記前為並存之權利，再者，無體財產權非有體物，尤其授權之本質係容許複數使用權並存，這是一物一權的形式主義扞格不入之處。日本民法之不動產物權變動採登記對抗主義，儘管學說紛紜，但結論皆導向同一個結果，即先登記者取得不動產所有權，以日本學說推導我國專利法與商標法授權登記對抗效力，先登記者取得權利，與我國形式主義為第一手有效交易者取得權利，為兩種大相逕庭的權利歸屬結果，對於被授權人之權利保障實為不利，如我國續行採登記對抗制度，此爭議不儘早解決一日，蠶食蠹害我國專利與商標授權的權利保障、法制度威信與國際接軌。

<sup>2</sup> 陳自強（2014），〈登記生效與登記對抗之間〉，《月旦法學雜誌》，227期，頁59；陳舒雲（2017），〈我國專利法登記對抗制度之實務研究—以第62條第1項為中心〉，《智慧財產權月刊》，128期，頁47。

<sup>3</sup> 謝在全（2014），《民法物權論（上）》，頁45-49，修訂6版，台北：自刊。鄭玉波（2011），《民法物權》，修正15版，頁47，台北：三民。



## 第二節 研究範圍與方法

本論文之研究範圍，限定於商標權與專利權，係我國修法常以此這兩法交互參考，其他國家也多有此現象，例如日本商標法多準用日本專利法，且係為國際智慧財產保護之重點。以文獻歸納整理之方式呈現本文，智慧財產權分成兩大類，依據不同類別的智慧財產權特性，討論各國登記之規定、登記之效力及登記之必要性。各國智慧財產權授權採登記對抗主義之國家，首推日本。日本著作權法第 77 條第 1 款規定，著作權之讓與，未經登記，不得對抗第三人。故日本有關登記對抗主義之解釋，於日本已有成熟之學說，因此以日本民法與智慧財產權法登記對抗學說為主，討論授權登記對抗之效力。

智慧財產權係由法律所創設為保護人類精神創作之權利<sup>4</sup>，其範圍與類型，以 1967 年「建立世界智慧財產權組織公約」(Convention Establishing the World Intellectual Property Organization) 及 1994 年「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，下稱 TRIPS) 規定最具代表性：

一、依建立世界智慧財產權組織公約第 2 條第 8 款<sup>5</sup>規定，智慧財產權，係指包括下列相關之權利：文學、藝術與科學之創作；表演藝術，圖像與廣播之演出；

<sup>4</sup> 章忠信，〈智慧財產權基本概念(89.02.18)〉，

<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=1&aid=1> (最後瀏覽日：06/12/2018)。

<sup>5</sup> 經濟部智慧財產局，〈世界智慧財產權組織公約〉，

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=207090&ctNode=6778&mp=1> (最後瀏覽日：05/07/2018)。

“*Convention Establishing the*

*World Intellectual Property Organization* Article 2 Definitions (viii) ‘intellectual property’ shall include the rights relating to: - literary, artistic and scientific works, - performances of performing artists, phonograms, and broadcasts, - inventions in all fields of human endeavor, - scientific discoveries, - industrial designs, - trademarks, service marks, and commercial names and designations, - protection against unfair competition, and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.” WIPO, *Convention Establishing the*

*World Intellectual Property Organization*,

[http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=283854#P50\\_1504](http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854#P50_1504) (last visited May 7, 2018); 馮浩庭

(2004)，〈智慧財產權證券化之研究〉，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，

<http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/33878> (最後瀏覽日：11/12/2015)；謝銘洋 (2014)，〈智慧財產權法〉，頁 1，5 版，台北：元照。



各人類努力領域之發明；科學上之發現；工業設計；商標、服務標章，及商業名稱與設計；防止不公平競爭之保護，及所有其他在工業、科學、文學或藝術領域之智力活動成果之權利。

二、TRIPS<sup>6</sup>第 2 篇關於智慧財產權有效性、範圍暨使用之標準：著作權及其相關權利，商標，地理標示，工業設計，專利，積體電路之電路布局(類似於 layout; topography; mask work 等語)，未公開資料之保護，契約授權中反競爭行為之防制。

由前述兩個國際條約規範，可知智慧財產權的範圍，傳統上分為兩大類別：(1)著作權及相關權利的保護(Copyright and rights related to copyright)，與(2)工業財產權(Industrial property)<sup>7</sup>。

又工業財產權的保護，國際上最早展現於 1883 年的「保護工業財產權巴黎公約」(Paris Convention for the Protection of Industrial Property，簡稱巴黎公約)第 1 條第 2 項「工業財產保護範圍：專利、新型、設計(新式樣)、商標、服務標章、商號名稱、產地標示或原產地名稱，及防止不正競爭<sup>8</sup>。」工業財產權主要在於保

---

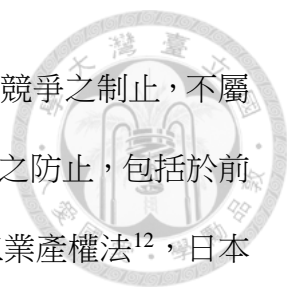
<sup>6</sup> *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS*, “PART II STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE AND USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: Copyright and Related Rights Trademarks, Geographical Indications Industrial Designs, Patents, Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits Protection of Undisclosed Information Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences.” 經濟部智慧財產局，〈與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) 英文〉，<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6779&CtUnit=3281&BaseDSD=7&mp=1> (最後瀏覽日：05/07/2018)；經濟部智慧財產局，〈與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) 中文〉，<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6779&CtUnit=3281&BaseDSD=7&mp=1> (最後瀏覽日：05/07/2018)。

<sup>7</sup> “Intellectual property rights are customarily divided into two main areas: (i) Copyright and rights related to copyright. (ii) Industrial property.”

WTO, *What are intellectual property rights?*, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intell\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm) (last visited May 7, 2018)；謝銘洋，前揭註 5，頁 4。

<sup>8</sup> “Article 1, paragraph (2)(a)

(2)The protection of industrial property has as its object(b) patents(c),utility models(d), industrial designs(e), trademarks(f), service marks(g), trade names(h),indications of source(i) or appellations of origin(j), and the repression of unfair competition(k).”經濟部智慧財產局，〈巴黎公約解讀〉，<https://www.tipo.gov.tw/public/Data/32172211771.doc> (最後瀏覽日：06/12/2018)，同註頁 16 提到：「『工業財產』( industrial property )雖是『排他性權利』常見的名稱，惟，對特定排他性權利



護專利權、商標權以及不正競爭之制止<sup>9</sup>10，德國有學者認為不正競爭之制止，不屬於「工業財產權法」，然巴黎公約採取廣義解釋，所以不正競爭之防止，包括於前述範圍內<sup>11</sup>。德國將專利法與新型法、設計法及商標法統稱為工業產權法<sup>12</sup>，日本則將智慧權，以智慧財產稱之，將之分為兩大類，一種類型為產業及文化上人類之精神的創作活動精神的創作活動，其中發明、新型等主要豐富物質生活，另一類則為於產業活動之識別標誌，商標即屬之。第二類與第一類型中的發明、新型及設計等促進物質物質生活之發展，均屬與產業發展有關，故於日本將之歸屬為工業所有權（即工業財產權），與著作權相對，同屬無體財產權<sup>13</sup>。

智慧財產權乃以人類精神的創作為標的，民法學者統稱其為無體財產權。其雖非物權，卻與物權效力相似，不但對權利標的具有積極的處分、利用權能，更得消極地排除他人之干涉，因此無體財產權以準物權稱之。無體財產權所具之排他權<sup>14</sup>係屬一種絕對具有對抗任何人效力之權利，原則上排他效力較強者，即對權利人保護強度、範圍愈大者，必須經過較嚴格的審查始能取得保護，主管機關介入的強度亦愈強，介入的方式包括登記、審查、授予或不授予權利、撤銷權利等<sup>15</sup>。大致可以分為因創作事實本身而產生的權利和依法向主管機關申請授予或註冊而產生的權利兩大類<sup>16</sup>，前者如著作權採取創作保護主義，完成創作即可受到保護，後者如

---

而言，卻未必妥適。蓋以工業財產類似財產權( *property right* )，係於工商業領域中有關創作性的構想，顯著的標記或標示，輔以特定規則，禁止不公平的行為<sup>8</sup>。『工業財產』乙詞並不正確，原因為：(一)它所顯示者僅一般的財產；(二)它所涵蓋者，超乎工業領域；(三)禁止不公平行為的規範，未必與財產有關。」另有學者認為，工業財產一詞為過去國人所習稱，然工業財產保護範圍不僅止於工業，而是包含所有產業，因此稱為產業財產應較為適妥。」

<sup>9</sup> 謝銘洋，前揭註 5，頁 4。

<sup>10</sup> 蔡明誠（1996），《德國著作權法令暨判決之研究》，頁 7，初版，台北：內政部。

<sup>11</sup> 蔡明誠（2009），《專利法》，頁 6，2 版，台北：智慧局。

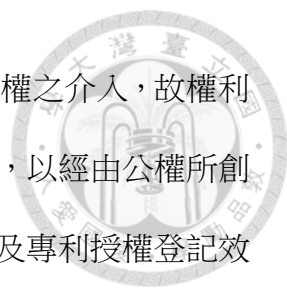
<sup>12</sup> 范長軍（2010），《德國專利法研究》，頁 1，1 版，北京：科學。

<sup>13</sup> 蔡明誠（1997），《發明專利法研究》，頁 22-26，初版，台北：自刊。

<sup>14</sup> 蔡明誠，前揭註 10，頁 6。

<sup>15</sup> 謝銘洋，前揭註 5，頁 6；賴文智（2000），《智慧財產權與民法的互動--以專利授權契約為主》，頁 20，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。

<sup>16</sup> 李揚（2010），《知識產權法基本原理 I：基礎理論、標識法》，頁 4，初版，台北：元照。



專利權與商標權，須經審查以取得權利，其權利之創設乃經由公權之介入，故權利的實施、移轉等，仍須受主管機關干預。本文以工業財產權<sup>17</sup>中，以經由公權所創設、取得排他效力之權利，即專利權與商標權為中心，進行商標及專利授權登記效力之比較研究。

### 第三節 研究特色與重點

智慧財產權授權契約之研究著作市面上多有所見，但為求閱讀方便，此由最基本的商標權與專利權之本質、授權契約內涵與類型、各國對於授權登記之相關規定，其中日本、韓國專利法與商標法之規定，近年數度修改，本文仔細比對新法之原文，希冀可供作學術參考。本文結合日本民法大家們關於不動產登記對抗制度學說之探討，取其精神，尋求專利法與商標法授權適用登記對抗制度之完適解釋，首創試圖以系統化方式，表現兩相衝突之權利彼此間對抗效力之消長。日本在商標法、專利法上之專屬授權與非專屬授權，係採取不同之制度，而採取不同制度之背景與辯證過程，正是目前我國所需，因此本文專編整理翻譯數篇、未在我國學術論文中所見之日本期刊文章，期待本文對於我國未來釋法用法修法上，能有所貢獻。

---

<sup>17</sup> 羅炳榮、余影（1991），《工業財產權叢論-實務篇》，頁 1，初版，台北：自刊。





## 第二章 商標權與專利權之本質

授權之本質，究竟係授予何種權利，應首先討論商標法與專利法之本質，經申請取得之權利是否同時具積極實施（使用）權與消極排他權，才能初步了解專利授權與商標授權所授予之權利內涵，推導出授權之權利變動，進而深入探討授權登記效力。尤以專利權效力於現行學說及實務仍存有積極與消極之爭，故有先行釐清之必要。

### 第一節 商標權本質

#### 一、我國現況

商標註冊人取得商標權後即具有排他的專有（獨占）使用權<sup>18</sup>。我國商標法第 35 條「申請人於申准註冊後，係於經註冊指定的商品或服務取得商標權。除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」商標自註冊公告當日起由註冊人取得商標權。

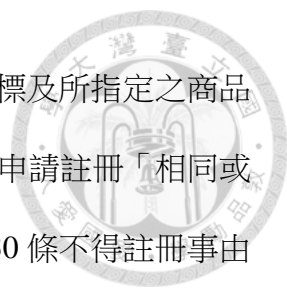
智慧局對於商標權內涵之說明為：「商標權為一種財產權，依法得為繼承與自由讓與之財產標的。商標權之移轉，包括商標權人將其商標權合意讓與、繼承、強制執行、法院判決或依其他法律規定移轉等情形，經移轉註冊之受讓人則依受讓時商標權的權利狀態，取得使用、收益、處分等權利<sup>19</sup>。」

由前述規定與智慧局見解可知，商標權之效力包括積極使用權與消極排他權。與之相比，專利權是否僅具消極排他權，或亦具積極實施權，因專利權可能係利用

<sup>18</sup> 曾陳明汝（著）、蔡明誠（續著）（2007），《商標法原理》，頁 88，修訂 3 版，台北：新學林。

<sup>19</sup> 經濟部智慧財產局（2017），《商標法逐條釋義》，頁 163，

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285164&ctNode=7049&mp=1>（最後瀏覽日：06/29/2018）。



他人專利之再發明而有所爭議<sup>20</sup>。商標權人雖僅以請准註冊之商標及所指定之商品或服務，取得商標權<sup>21</sup>，然則，商標權人卻具有排除他人使用或申請註冊「相同或近似於同一或類似商品或服務之註冊商標」的權利。商標法第 30 條不得註冊事由第 10 款規定「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」排除註冊商標利用他人商標之情況，商標權係積極使用權與消極排他權兼備，較無疑義。

商標權積極使用權範圍與消極排他權範圍概念上並不同。首先就保護範圍而言，積極使用權範圍僅及於商標權人註冊之商標及指定使用之商品或服務，不得超出註冊之內容，此為商標權之固有範圍；消極排他權範圍較積極使用權範圍更廣，範圍不僅及於前述範圍，也及於近似之商標及類似之商品或服務<sup>22</sup>。其次論以保護之目的，積極使用權之保護，並不以有致相關消費者混淆誤認之虞為必要，然商標消極排他權，非以保護商標權人利益為主要目的，而是為避免相關消費者有混淆誤認之虞，故消極排他權之保護範圍，以有致相關消費者混淆誤認之虞為必要<sup>23</sup>，商標一經註冊後商標權人依本法第 35 條第 1 項、第 2 項規定，於註冊指定的商品或服務，取得商標權，第三人未經商標權人同意，於同一或類似商品或服務上使用相同或近似之商標而有致混淆誤認之虞，或減損著名之註冊商標識別性或信譽之虞

---

<sup>20</sup> 章忠信，〈商標制度概要〉，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=1&aid=5>（最後瀏覽日：04/27/2018）；陳昭華（2017），《商標法之理論與實務》，頁 148，2 版，台北：元照。

<sup>21</sup> 曾陳明汝，前揭註 18，頁 81。

<sup>22</sup> 章忠信，前揭註 20；陳昭華，前揭註 20，頁 148；經濟部智慧財產局，〈「混淆誤認之虞」審查基準〉，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285300&ctNode=7048&mp=1>（最後瀏覽日：08/07/2018）。

<sup>23</sup> 張哲倫（智慧財產權概論），《月旦法學教室》，78 期，頁 88-89，商標法第 1 條清楚說明商標法主旨，兼顧「保障消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展」等公益目的。

者，商標權人或團體商標權人得依本法第 68、69、70、95<sup>24</sup>、97 條等規定，主張權利救濟及罰則<sup>25</sup>。



另外須注意之處，商標的積極使用權，係指維權使用而言。商標之「使用」，可區分為商標權人為維持其權利所為之使用及他人侵害商標權之使用兩種樣態。二者規範之對象與目的雖有不同，但皆係於商業交易過程中，透過商標法第 5 條各款之使用情形，而足以使相關消費者認識其商標，故二者判斷使用商標行為之實質內涵並無不同。但維權使用著重於判斷商標權人有無「真實使用」註冊商標之事實，例如是否為商標權人或被授權人之使用等情形<sup>26</sup>。

## 二、各國現況

TRIPS 第 16 條第 1 項為商標排他權 (exclusive right) 規定，第 2、3 項為巴黎公約關於著名商標保護之擴充：「1. 註冊商標之專用權人應享有排他權，以阻止他人未獲其同意，於商業交易中使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，而其使用有致混淆之虞者。凡使用相同標識於相同商品或服務者，推定有混淆之虞。前揭權利不得損及任何既存之權利，亦不得影響會員基於使用而賦予權利之可能性。2. (1967 年) 巴黎公約第 6 條之 2 之規定準用於服務。決定某一商標是否為著名商標，會員應考慮該商標在相關行業之知名度，包括對該商標促銷而在相關會員間形成之知名度。3. (1967 年) 巴黎公約第 6 條之 1 之規定於使用他人註冊商標於不同於該商標所指定使用之商品和服務時準用之，但該商標於不同商品或服務之使用造成與註冊商標專用權人間之聯想，致商標專用權人之利益有因該使用

<sup>24</sup> 商標法第 95 條「未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」

<sup>25</sup> 汪渡村 (2008)，《商標法論》，頁 157-58，初版，台北：五南。

<sup>26</sup> 經濟部智慧財產局，前揭註 19，頁 8-10。



受到侵害之虞者為限<sup>27</sup>。」國際上發展趨勢為著名商標之保護範圍比一般商標保護範圍擴及於不類似之商品或服務。

其他國家亦肯認商標權具有積極使用權與消極排他權。日本商標法第 25 條「商標權人於指定商品或指定服務上專有使用註冊商標之權利。但商標權已經設定專用使用權時，在專用使用權人使用其註冊商標的專有權範圍內，則不受此限<sup>28</sup>。」明定商標權具積極使用權與消極排他權（禁止權），商標權的核心部分為「於指定商品或指定服務上使用註冊商標」之為積極使用權的範圍，而消極排他權的保護範圍則擴大至得排除他人使用類似商標<sup>29</sup>，商業上認為侵害商標權或專有使用權是一

<sup>27</sup> TRIPs Article 16 Rights Conferred

1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

2. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

3. Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

WTO, Part II — Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights, [https://www.wto.org/English/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_04\\_e.htm](https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm) (last visited Jul. 12, 2018)；經濟部智慧財產局，〈與貿易有關之智慧財產權協定〉，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=202401&ctNode=7014&mp=1#2>（最後瀏覽日：07/12/2018）；謝銘洋，前揭註 5，頁「商標權之權利內容-國際條約之規範」。

<sup>28</sup> 日本商標法第 25 條（商標權の効力）

商標權者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。（改正、平 3 法律 65）

中國大陸國家工商行政管理總局商標局，〈日本商標法（中文版）〉，

[http://sbj.saic.gov.cn/ztbd/sbhwwq/ggfl/201705/t20170515\\_264669.html](http://sbj.saic.gov.cn/ztbd/sbhwwq/ggfl/201705/t20170515_264669.html)（最後瀏覽日：07/26/2018）；特許庁，〈日本商標法〉，

[https://www.jpo.go.jp/shiryuu/hourei/kakokai/pdf/cikujyoukaisetu20/syouhyou\\_all.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryuu/hourei/kakokai/pdf/cikujyoukaisetu20/syouhyou_all.pdf)（最後瀏覽日：07/26/2018）。

<sup>29</sup> 特許庁，前揭註。「他人が自己の商標権のうちの類似範囲の商標の使用をすることを禁止し又は排除する権利をもつ。この類似範囲は、前述の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をする権利—いわば商標権の核心をなす部分—を防護する機能をもつもので、禁止権といわれる。禁止権の効力は、このように他人のその部分の使用を禁止しまたは排除しうるので



種可能損及註冊商標公信力的行為，且註冊商標一旦信譽損失則恢復不易，因此日本商標法第 25 條將侵權行為擴大到類似的商品和商標，作為對商標權完整的保護<sup>30</sup>。

韓國商標法第 89 條商標權效力規定「商標權人於指定商品上專有使用註冊商標之權利。但商標權已經設定專用使用權時，在專用使用權人依照第 95 條第 3 款規定使用其註冊商標的專有權範圍內，則不受此限<sup>31</sup>。」與日本法相同之立法例明示商標權具積極使用權與消極排他權。

德國商標法第 14 條商標專用權人之專用權、請求簽發禁制令、請求損害賠償規定，其中前 2 項「(1)依第 4 條規定取得商標保護之專用權人，享有該商標專用權。(2)非經商標專用權人同意，第三人禁止在交易過程中使用下列：1.相同於該商標之任何標示且指定保護之商品或服務與該商標所表彰者相同；2.因相同或近似該商標之標示且兩者涵蓋之商品或服務相同或類似，致使公眾有產生混淆之虞，包括公眾對該標示及該商標有產生聯想之虞；或 3.相同或近似該商標之任何標示且所

けで、積極的にその部分を使用する法律上の保護はなんら与えられていない。」

<sup>30</sup> 何金龍（2000），《資訊產品商標授權與平行輸入問題之研究》，頁 38-40，國立政治大學科技管理研究所碩士論文；特許庁（2017），《工業所有權法（産業財産権法）逐条解説》，頁 1539-40，20 版，東京：特許庁，<http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/cikujyoukaisetu.htm>（最後瀏覽日 06/20/2018），原文「商標權又は専用使用權の侵害とみなす行為として一般的に登録商標に化体された信用を害するおそれの強い行為、つまり本来的な商標權(指定商品又は指定役務について登録商標の使用を専有する権利(二五条))の侵害を類似の商品及び商標 に拡大するとともに、その予備的行為を侵害そのものとみなして、商標權の保護に完全を期そうとするものである。工業所有權は侵害が行われやすく、その中でも特に商標權は侵害されやすいため、登録商標に化体された信用の喪失を招きやすいうえ、その回復も容易でないことから商標權の禁止權を二五条の権利以上に拡大させてその保護の万全を図っている。」

<sup>31</sup> 상표법 제 89 조(상표권의 효력)

상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 다만, 그 상표권에 관하여 전용사용권을 설정한 때에는 제 95 조제 3 항에 따라 전용사용권자가 등록상표를 사용할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다.

KIPO, 〈상표법〉,

<http://www.law.go.kr/LSW//lsSc.do?tabMenuId=tab18&p1=&subMenu=1&nwYn=1&section=&tabNo=&query=상표법#undefined>（最後瀏覽日：07/26/2018）。



表彰之商品或服務不類似該商標所表彰者，惟該商標於德國須享有聲譽且該標示不具備正當事由之使用足以對該商標之顯著性或聲譽產生不公平影響或損害者<sup>32</sup>。」

<sup>32</sup> 德國商標法第 14 條：「(1)依第 4 條規定取得商標保護之專用權人，享有該商標專用權。(2)非經商標專用權人同意，第三人禁止在交易過程中使用下列：1.相同於該商標之任何標示且指定保護之商品或服務與該商標所表彰者相同；2.因相同或近似該商標之標示且兩者涵蓋之商品或服務相同或類似，致使公眾有產生混淆之虞，包括公眾對該標示及該商標有產生聯想之虞；或 3.相同或近似該商標之任何標示且所表彰之商品或服務不類似該商標所表彰者，惟該商標於德國須享有聲譽且該標示不具備正當事由之使用足以對該商標之顯著性或聲譽產生不公平影響或損害者。(3)符合前項之要件者則下列行為應予以禁止：1.將該標示附著於商品或其包裝上；2.以該標示供應商品、出售商品或以出售商品為目的而儲存者；3.以該標示提供或供應服務；4.進口或出口具有該標示之商品；5.使用該標示於商業用紙或廣告。(4)第三人未取得商標專用權人之同意，禁止在交易過程中為下列行為：1.將相同或近似該商標之標示附著於包裝或其他標識方式，如貼紙、標籤、縫製標貼或類似物；2.以相同或近似該商標之標示提供包裝或其他標識方式、出售包裝或其他標識方式或以出售包裝或其他標識為目的而儲存者；或 3.進口或出口具有與該商標相同或近似之標示之包裝或其他標識。如用於包裝或包裹商品或服務之包裝材料或標示商品或服務之標識方式顯有危險之虞，依第 2 項及第 3 項規定第三人不得使用該標示。(5)使用標示違反第 2 項至第 4 項規定者，該商標專用權人得提請訴訟禁止是項使用。(6)因故意或疏忽為侵害行為者，應對商標專用權人就其侵害行為所生之損害負賠償責任。(7)侵害行為係由商業團體之員工或經授權之代表人為之者，該商標專用權人得對該商業團體之負責人提請訴訟禁止是項使用，且不論該名員工或經授權之代表人為故意或疏忽者，亦得對該商業團體之負責人請求損害賠償。」

*Germany Act on the Protection of Trade Marks and Other Signs*

#### Section 14

Exclusive right of the proprietor of a trade mark, right to an injunction, compensation claim

(1) The acquisition of trade mark protection in accordance with section 4 shall grant to the proprietor of the trade mark an exclusive right.

(2) A third party shall be prohibited, without the consent of the proprietor of the trade mark in the course of trade, from

1. using a sign which is identical to the trade mark for goods or services which are identical to those for which it enjoys protection,
2. using a sign if the likelihood of confusion exists for the public because of the identity or similarity of the sign to the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, including the likelihood of association with the trade mark, or
3. using a sign identical with or similar to the trade mark for goods or services which are not similar to those for which the trade mark enjoys protection if the trade mark is a trade mark which has a reputation in this country and the use of the sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark which has a reputation.

(3) If the prerequisites of subs. 2 are met, it shall in particular be prohibited

1. to affix the sign to goods or their wrappings or packaging,
2. to offer goods under the sign, to put them on the market, or to stock them for the above purposes,
3. to offer or provide services under the sign,
4. to import or export goods under the sign,
5. to use the sign in business papers or in advertising.

(4) Third parties shall be furthermore prohibited without the authorisation of the proprietor of the trade mark in the course of trade

1. to affix a sign that is identical to the trade mark or a similar sign on wrappings or packaging or on means of identification such as labels, tags, badges or the like,
2. to offer, put on the market or stock for the listed purposes wrappings, packaging or means of identification which bear a sign that is identical to the trade mark or to a similar sign, or
3. to import or export wrappings, packaging or means of identification which bear a sign that is identical to the trade mark or to a similar sign

if the danger exists that the wrappings or packaging are used to wrap or package, or that the means of identification are used to identify goods or services with regard to which third parties would be prohibited from using the sign in accordance with subs. 2 and 3.



由前述條文可得而知，德國商標法明定商標權兼具積極使用權與消極排他權，另外同條其他款關於商標排他權的規定，所有準備、幫助或實際侵害商標之行為均被禁止，極為細膩之規定值得引以為鑒<sup>33</sup>。

商標權同時具有積極使用權與消極排他權，大部分國家皆有明文規定，我國亦同，較無爭議。

## 第二節 專利權本質

專利權具排他性質，是毋庸置疑的，然是否賦予權利人積極實施權，各國規定不同，學說上亦持不同見解。專利權是僅為消極的排他權，抑或是同時兼具消極排他權與積極實施權，而成為一積極的獨占實施權，我國兩者說法皆有見解支持。

### 一、專利權具實施之積極性質

#### (一) 各國現況

主張專利權人同時擁有積極實施權與消極排他權之見解認為，專利權之權利內容相近於所有權，亦即所有權人具全面支配的權利，包括積極權能與消極權能<sup>34</sup>，結合成一獨占實施權。

---

(5) Anyone using a sign in contravention of subs. 2 to 4 may be required by the proprietor of the trade mark to refrain therefrom if there is a danger of recurrence. The right shall also exist if there is a risk of a contravention occurring for the first time.

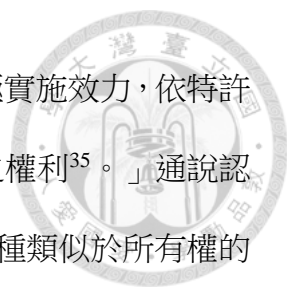
(6) Anyone committing the act of infringement intentionally or negligently shall be liable to the proprietor of the trade mark to compensate for the damage incurred by the act of infringement. The profit which the infringer has made through the infringement of the right may also be taken into account when assessing the compensation. The compensation claim may also be calculated on the basis of the amount which the infringer should have paid as a suitable remuneration if he/she had obtained authorisation to use the trade mark.

(7) If the act of infringement is committed in a business operation by an employee or agent, the right to an injunction and, insofar as the employee or agent acted intentionally or negligently, the compensation claim, may also be asserted against the proprietor of the operation.

DPMA, *Act on the Protection of Trade Marks and other Symbols of 25 October 1994 (Federal Law Gazette [BGBl.] Part I p. 3082, as last amended by Art. 3 of the Act of 19 October 2013, Federal Law Gazette (Bundesgesetzblatt) Part I p. 3830*, [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=126234](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126234) (last visited Jul. 12, 2018)；經濟部智慧財產局，〈德國關於商標及其他標示之保護法(商標法)〉，<http://www.giant-group.com.tw/upload/ckeditor/files/germny%20mark.pdf> (最後瀏覽日：07/12/2018)。

<sup>33</sup> 劉孔中(2000)，〈論德國商標法及其對我國商標法修法之啟發(一)〉，《智慧財產權月刊》，17期，頁63-64。

<sup>34</sup> 另外，受到德國立法例之影響，我國亦有學者認為，專利權具有積極性之效力及消極性之排他



首先就他國立法例觀察，日本立法例亦認同專利權具有積極實施效力，依特許法第 68 條規定：「發明專利權人於事業上專有實施發明專利之權利<sup>35</sup>。」通說認為專利權本質具有專用權（專有之獨占實施權）的性質<sup>36</sup>，是一種類似於所有權的物權性質權利<sup>37</sup>。

專利權人原則上享有基於自己之特許發明將之實施的權利。惟前述特許權之專有權並非絕對，有時會受到他人之優先權利之制約，專利權積極實施效力之限制上，日本特許法規定有利用關係和牴觸關係之限制、利用關係是規定發明間之關係，相當於我國之再發明牴觸關係則是規定權利間之關係，專利發明是利用他人先申請之專利發明、登錄新型、登錄意匠或近似意匠時，不得實施其發明（特許法第 72 條前段）；專利發明與他人意匠權或商標權牴觸時，不得實施其發明（特許法第 72 條後段）。發明專利與意匠、商標權之牴觸關係之調整，基於申請日之先後，以申請日在前者為優先之原則。亦即，當取得專利之發明有相同之意匠或商標申請在先時，發明專利之積極實施權因牴觸關係而受到限制<sup>38</sup>。因此，為實施自己之發明，不得不實施、利用到他人的專利發明、登錄新型、登錄意匠或與其類似之意匠

---

效力。參蔡明誠，前揭註 13，頁 176；謝銘洋，前揭註 5，頁 219；謝銘洋教授亦謂：「專利權之內容基本上可以分為兩方面，一是權利人積極利用之權利，即法律所賦予權利人得藉以實現其經濟利益之專屬使用權，二是排除侵害之權利，亦即對於未經專利權人同意而使用其發明創作之他人，專利權人得排除禁止之。此即專利權一般被稱之為一種排他性之專屬使用權之原因。」

<sup>35</sup> 日本特許法第 68 條 (特許權の効力)

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。

<sup>36</sup> 特許権が多数説のいうように専用権としての性質を有すると考えれば。

<sup>37</sup> 青山紘一（著），轟甯樂（譯）（2014），《日本專利法概論》，頁 34-38，北京：知識產權。

<sup>38</sup> 劉國讚（2011），《專利權範圍之解釋與侵害》，頁 32-33，初版，台北：元照。

日本特許法第 72 條 (他人の特許発明等との関係)

特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。(改正、平八法律六八)





時，即使是自己之發明也不能自由地實施，而必須取得有關係權利之他人的同意<sup>39</sup>。

日本特許法除了以積極實施權來規範專利權效力外，還規定有「事業上<sup>40</sup>」之要件，亦即專利權人有在「事業上」積極實施其專利發明之權，他人未經其同意而在「事業上」實施其專利發明為侵害專利權。我國專利法則沒有「事業上」實施的要件。

日本特許法「實施」所包含的行為與我國專利法規範相近，但有一主要不同處：日本特許法沒有規範「販賣」行為，而是稱「讓渡」，「讓渡」是一種所有權移轉的行為，不論是有償或無償，均屬侵害專利權行為，而「販賣」依字面的意義，必須是有償的移轉商品才屬「販賣」，我國專利法「為販賣之要約」在日本特許法稱「為讓渡之要約」。

韓國專利法第 94 條專利權效力規定：「專利權人於商業上及產業上專有實施專利發明之權利。但專利權已經設定專用實施權者，在專用實施權人依第 100 條第 2 項專有實施專利發明權利之範圍，則不受此限<sup>41</sup>。」同法第 98 條與他人專利

<sup>39</sup> 陳智超（1999），〈論專利權之效力〉，《智慧財產權月刊》，10 期，頁 54-55；陳蕙君（2002），〈論「專利權範圍」、「專利權效力範圍」與「專利權保護範圍」之區辨〉，《智慧財產權月刊》，38 期，頁 9。

<sup>40</sup> 「事業上」日文為「業として」，韓國專利法則為「업으로서」，中文直譯都是指「業上」，參照韓國專利法英文版，係指商業上與產業上。

<sup>41</sup> 韓國專利法第 94 條於 2014 年修正，英文版似有些微實質內容更動，但參照韓文版即知，條文變動不大，僅是介系詞上的修正居多。

Article 94 (Effects of Patent)

A patentee shall have the exclusive right to commercially and industrially execute his/her patented invention: Provided, That the foregoing shall not apply where an exclusive license of the patent has been granted so that the exclusive licensee can have the exclusive right to execute the patented invention under Article 100 (2). [This Article Wholly Amended by Act No. 12753, Jun. 11, 2014]

특허법[법률 제 12753 호, 2014. 6. 11, 일부개정]

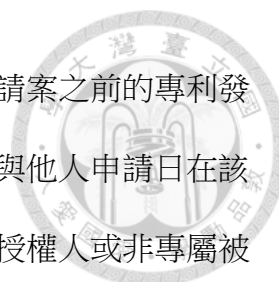
**제 94 조(특허권의 효력)** 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제 100 조제 2 항에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다. [전문개정 2014.6.11]

韓國專利法 2014 年修法前規定：

第 94 條專利權效力專利權人專有商業性及產業性實施專利發明之權利。但專利權經專屬授權者，在專屬被授權人依第 100 條第 2 項專有實施專利發明之權的程度內，無前述規定之適用。（智慧局 2013 年版中譯）

Article 94 (Effects of Patent Right)

A patentee shall have the exclusive right to work a patented invention both commercially and industrially: Provided, That where the patent right is the subject of an exclusive license, this shall not apply to the extent that the exclusive licensee has the exclusive right to work the patented invention under Article 100 (2).



發明等關係規定：「實施專利發明會侵害他人申請日在該發明申請案之前的專利發明、經登記之新型、經登記之設計或與其近似之設計，或專利權與他人申請日在該發明申請案之前的設計權或商標權相衝突，則專利權人、專屬被授權人或非專屬被授權人非經獲得在先專利權、新型權、設計權或商標權權利人之許可，不得對該專利發明為商業性或產業性之實施<sup>42</sup>。」前述韓國專利法規定與日本極為相似，亦認為專利權原則上具有積極實施權，只有在發明專利實施將侵害他人申請在先之發明專利、經登記之新型、經登記之設計或與其近似之設計，或專利權與他人申請在先之設計權或商標權相抵觸的情況下，專利權專有之積極實施權才會受到限制<sup>43</sup>。

德國發明專利法第 9 條專利效力之規定：「專利具有專屬之效力，即僅專利權人有權利用受專利保護之發明。未經權利人之同意，任何人均不得 1.製造、供給、交易、使用、或為前述目的而進口或占有作為專利標的之產品；2.應用專利標的之

특허법[법률 제 4207 호, 1990. 1. 13, 전부개정]

**제 94 조 (특허권의 효력)** 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정할 때에는 제 100 조제 2 항의 규정에 의하여 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위안에서는 그러하지 아니하다.

KIPO, 〈특허법〉, <http://www.law.go.kr/법령/특허법> (最後瀏覽日：2018/07/26)；KIPO, *Patent Act*, [http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/PATENT\\_ACT\\_2016.pdf](http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/PATENT_ACT_2016.pdf) (last visited Jun. 14, 2018)；經濟部智慧財產局，〈韓國專利法 2013 年版翻譯〉, <https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=579290&ctNode=7127&mp=1> (最後瀏覽日：06/14/2018)。

<sup>42</sup> Article 98 (Relationships to others' Patented Inventions, etc.) No patentee, exclusive licensee, nor non-exclusive licensee shall commercially or industrially execute any patented invention on which he/she has the right to execute, without permission from the patent holder, the holder of a registered utility model, design, or trademark, if the patented invention uses another person's patented invention or registered utility model or design claimed in an application filed prior to the filing date of the patent application for the patented application, or any similar design or infringes another person's registered design or trademark claimed in an application filed prior to the filing date of the patent application for the patented application.

[This Article Wholly Amended by Act No. 12753, Jun. 11, 2014]

**제 98 조(타인의 특허발명 등과의 관계)** 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다. [전문개정 2014.6.11]

KIPO, 前揭註；KIPO, *Patent Act*. 2016；經濟部智慧財產局，前揭註。

<sup>43</sup> 陳智超，前揭註 39，頁 55-56。



方法，或第三人明知或可得而知未經專利權利人之同意不得應用這些方法，於本法效力範圍內，為該方法之應用；3.供給、交易、或使用、或為前述目的而進口或占有以專利標的之方法所直接製造的產品<sup>44</sup>。」

德國發明專利法第 9 條明定，「僅」專利權人有權於法定範圍內實施專利保護之發明，即所謂積極實施權（或稱利用權，*ein positives Benutzungsrecht*，被授權實施人亦可能享有前項權利。德國通說主張專利權之權利內容兼含積極實施權（*Benutzungsrecht*）與消極禁止權（*Verbotungsrecht*）<sup>45</sup>。積極實施權並不表明實施上的獨立性，如果實施專利時，同時必須使用他人先專利，則在後之專利實施具有依賴性，則必須徵得在先專利權人的同意才可實施自己專利<sup>46</sup>。

## （二）我國現況

我國亦不乏學者持與德國通說相同見解，即認為專利權之權利內容兼含積極實施權與消極排他權<sup>47</sup>，結合成一獨占實施權，其性質讓專利權不僅僅是排除妨害與不作為請求權的防禦權，亦得以成為授權的標的，專利權如其他支配權（例如：商標權、著作權、物權等），具有直接實施其權利內容的積極效力，以及排除他人干涉的消極效力。積極效力包括專利權之實施（製造、販賣、為販賣之要約、使用及輸入等）；消極效力包括排除或禁止他人侵害（民事或刑事救濟、禁止他人營利性實施）<sup>48</sup>。


<sup>44</sup> 德國發明專利法（*Patentgesetz*，簡稱 *PatG*，最近一次修法為 2009 年 9 月 4 日，於同年 10 月 1 日生效施行）。條文翻譯參陳麗娟（譯）（2001），《德國專利法》，頁 3，台北：智慧局，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=206982&ctNode=6952&mp=1>（最後瀏覽日：07/11/2018）；蔡明誠，前揭註 13，頁 212-13。

<sup>45</sup> 蔡明誠，前揭註 13，頁 212-13；李素華，前揭註，頁 40。

<sup>46</sup> 范長軍，前揭註 12，頁 93。

<sup>47</sup> 蔡明誠，前揭註 13，頁 229-230；李素華（2017），〈除去或防止侵害請求權與競爭法規範——從德國 *Spundfass* 及橘皮書案談技術標準專利權之行使〉，《公平交易季刊》，25 卷 1 期，頁 41；許忠信（2007），〈從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任〉，《臺北大學法學論叢》，61 期，頁 87；陳麗娟（譯），前揭註 44，頁 3。

<sup>48</sup> 蔡明誠，前揭註 13，頁 129-130。



實務上多數認為專利權僅具排他權之效力，然亦有智慧財產法院 104 年度民專上易字第 11 號民事判決少見針對我國專利權效力之完整論述，肯認「我國專利權具有積極實施權與消極排他權」，理由為「(1)專利權為準物權：參諸被上訴人對於專利權效力之解讀，係採狹義解釋，認為依現行專利法第 58 條第 1 項規定之專利權效力，應僅有消極之排他權，故於專屬授權關係存續期間，專利權人已將行使專利權之權能完全賦予專屬被授權人，而完全喪失行使專利權之權能。惟大陸法系之國家，認為專利權屬無體財產權或準物權，由於界定為準物權，故對於專利權之解釋，應自物權之觀念加以衍伸。是認為專利權人具有支配權，除有積極之實施權外，並具有消極之排除他人干涉之權利，具有絕對權之性質。我國法律制度及體系大多承襲自德國或日本，對專利權效力之界定方式，亦與德國或日本相仿，而認為專利權具有積極實施權與消極排他權。再者，專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權。專利權受侵害時，專利權人，或實施權人，或承租人，得請求停止侵害之行為賠償損害或提起訴訟。75 年 12 月 24 日修正公布之專利法第 42 條第 1 項與第 81 條分別定有明文，準此，益徵專利權具有積極實施權與消極排他權。(2)我國專利法規定：按發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人；專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。專利法第 62 條第 1 項、第 3 項規定。可知專利權人倘無實施專利權之權能，如何能授權第三人實施。觀諸現行專利法對於專利權效力之相關規定，未排除專利權人具有實施專利權之權能。準此，我國專利權具有積極實施權與消極排他權，其於專屬授權關係存續期間，專利權人縱暫時喪失積極實施權，亦得行使消極排他權。足認被上訴人抗辯專屬授權後，專利權人已無排除侵害請求權，容有誤會。」此判決理由不僅再三強調「專利權具有



積極實施權與消極排他權」之外，更點出於授權爭議時區分積極實施權與消極排他權，對於釐清爭點、解決爭議有極大實益。

## 二、專利權為排他之消極性質

我國專利法第 58 條<sup>49</sup>明定「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權」係為法律明文創設專利權之排他性專屬權。我國通說<sup>50</sup>認為專利權僅為排他權，智慧局<sup>51</sup>明文肯認「專利權為排他權」，認為「本條是有關發明專利權之效力規定，同時也對專利權之範圍作了界定，專利申請案經過專利專責機關之審查，符合可專利性之要件，由國家授予有一定期限之排他權利，即所謂『排他權』，專有排除他人實施其專利之權。在 83 年修正前原規定：『專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權』，83 年修正時參照 TRIPS 第 28 條<sup>52</sup>規定，專利權人所取得之權利是一種排除他人未經其同意而製造、販賣

<sup>49</sup> 專利法第 58 條：

「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。方法發明之實施，指下列各款行為：

一、使用該方法。

二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。摘要不得用於解釋申請專利範圍。」

<sup>50</sup> 經濟部智慧財產局認為「專利權是一種排他權利」，經濟部智慧財產局（2004），《專利侵害鑑定要點》，頁 1，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285950&ctNode=6727&mp=1>（最後瀏覽日：3/11/2018）；劉國讚，前揭註 38，頁 26-27；李文賢（2005），《專利法要論》，頁 207-08，初版，台北：翰蘆；李素華，前揭註 47，頁 40-42；趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜、秦建譜（2014），《智慧財產權入門》，頁 13、111，10 版，台北：元照；黃銘傑（2013），《智慧財產法之理論與實務：不同意見書》，頁 4-36，初版，台北：元照；張哲倫，前揭註 23，頁 91；鄭中人（2004），〈專利權之行使與定暫時狀態之處分〉，《台灣法學雜誌》，58 期，頁 108。

<sup>51</sup> 經濟部智慧財產局（2014），《專利法逐條釋義》，頁 183-84，103 年 9 月版，台北：自刊。

<sup>52</sup> TRIPs Article 28 Rights Conferred

1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:

(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing (6) for these purposes that product;

(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.

2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts.



或使用或為此目的進口專利物品之權，亦即專利權人所取得的是排他權（exclusive right），而非專有權，大多數國家也都是以排他權的形式規定專利權之效力，因此乃將排他之概念引進本條予以規定。」專利權人所取得的排他權，有權利排除他人之利用自己專利，但非指自己得以依該專利積極加以利用，例如依再發明<sup>53</sup>專利實施該專利所製成之物品，牽涉他人已取得之專利的概念或技術，仍須取得該專利權人之同意<sup>54</sup>。

我國法院見解多以智慧局看法馬首是瞻，判決書常見「專利制度係藉由授予專利權人由政府保護的排他權利」<sup>55</sup>用語，臺灣臺北地方法院 96 年度智字第 73 號民事判決：「惟按專利權係一種『排他』權利而非『專有』權利，故專利權人在一定期間內，享有專有『排除』他人未經其同意而製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權，從而，擁有專利權與依此專利內容實施之產品是否會侵害他人專利是兩回事」、「專利權為專利權人所享有之排他性權利，已如前述，所謂排他權之意涵在於專利權人取得專利權後，專有排除他人實施其專利權，但不當然享有實施其專利權之權利，若專利權人實施其專利權會抵觸他人之專利權範

<sup>53</sup> 100 年修正前專利法第 78 條針對「再發明」之規定：

「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。

再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。

製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。

前二項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施。

前項協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第 76 條規定申請特許實施。但再發明或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發明具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。」

<sup>54</sup> 蔡明誠，前揭註 11，頁 130。

<sup>55</sup> 智慧財產法院判決：101 年度民專上字第 28 號民事判決、100 年度民專上字第 26 號民事判決、99 年度民專訴字第 156 號民事判決、100 年度民專上字第 39 號民事判決、98 年度民專上字第 57 號民事判決、98 年度民專上易字第 24 號民事判決、98 年度民專上字第 52 號民事判決、99 年度民專訴字第 49 號民事判決、98 年度民專上易字第 20 號民事判決；臺灣臺北地方法院判決：95 年度智字第 126 號民事判決、96 年度智字第 31 號民事判決、93 年度智字第 73 號民事判決、96 年度智字第 48 號民事判決。



圍，則不得實施，否則仍有侵害他人專利權之虞」此見解與多數對於專利權具有積極實施權持反對意見者之主要理由相同。

學者認為專利權行使似呈現出權利人有積極權之外觀，實係因效力甚強之排他權，排除未經同意之第三人實施發明，客觀上僅有專利權人或其同意之人得實施發明，不免易使人誤認擁有專利權即必然能實施發明。再者，由專利法規定及其適用結果，權利人不因專利專責機關准予專利，專利權人必然能實施發明，例如：藥品或醫療器材之專利權人必須取得醫藥專責機關之上市許可，始得販賣或進口發明<sup>56</sup>。

學者更認為我國專利法第 58 條規定與當前之國際立法趨勢相符，觀諸 TRIPS 第 28 條及美國專利法第 154 條(a)項(1)款<sup>57</sup>，均規定專利權人僅享有排除他人未經其同意而實施發明之權<sup>58</sup>。關於美國專利法僅賦予專利權人消極排他權之規定，「美國專利須知」中關於「專利的本質與專利權 (Nature of Patent and Patent Rights)」一節說明：「專利賦予專利權人「排除他人在美國境內製造、使用、為販賣之要約或販賣其發明、或進口其發明至美國或其領域或屬地之權」，專利權之本質予以區分的關鍵在於前述句子中『排他之權利 (right to exclude) 』。專利權並不賦予製造、使用、要約販賣或販賣、或進口發明之權利，而只是賦予專利權人對以上行為之專有排他權。通常任何人皆有得任意製造、使用、為販賣之要約或販賣、或進口物品之自由，毋庸政府授權。由於專利權並不賦予製造、使用、為販賣之要約、或

<sup>56</sup> 李素華，前揭註 47，頁 40-42；李文賢，前揭註 50，頁 207-208。

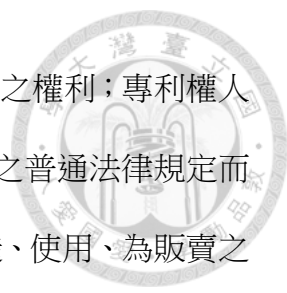
<sup>57</sup> 35 U.S. Code § 154 - Contents and term of patent; provisional rights

(a) In General.—

(1) Contents.—

Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

<sup>58</sup> 李素華，前揭註 47，頁 40-42。



販賣、或進口發明之權，而只是使專利權人對以上行為專有排他之權利；專利權人本身實施專利的權利端視他人的權利範圍，以及任何可能適用之普通法律規定而定。任何人皆不會僅因取得了一項專利，而理所當然被授權製造、使用、為販賣之要約、或販賣、或進口該發明—如上述行為可能觸法的話。如實施其專利會侵害到他人之在先之權利，專利權人也不得製造、使用、為販賣之要約、或販賣、或進口本身的發明。專利權人不得違反聯邦反托拉斯法（**antitrust laws**），例如以限定轉售價格、或以企業之聯合行為的方式，達到限制商業活動、壟斷市場之目的；或違反藥品及食物管理法。通常沒有任何事物得阻止專利權人製造、使用、為販賣之要約、或販賣、或進口其本身的發明，除非他/她因而侵害到他人仍然有效的專利。例如改良一設備的專利，在所據之原設備已有專利的情況下，其專利的實施不得侵害該設備之原專利權<sup>59</sup>。」簡言之，美國專利權性質，在於強調其排他之權利（**right to exclude**），專利權並非賦予發明人以製造、使用或販賣之權利，而是在於排除他人製造、使用或販賣其發明，專利權人製造、使用或販賣其發明，仍須遵守法律、不侵害他人之專利權即可<sup>60</sup>。

### 三、問題評析

如前所述對專利權效力內容之理解，基於專利權除具有消極之排他權能外，其積極之實施權能並非絕對存在的前提下，一種界定方式如美國專利法係認為專利權之效力僅有消極之排他權；另一種則為：「專利權之本質除具有消極之排他權能以外，原則上並具有積極之實施權能，唯有在一專利之技術內容係利用到第三人之

---

<sup>59</sup> USPTO, *General information concerning patents*, <https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents> (last visited Jun. 25, 2018)；經濟部智慧財產局，〈美國專利須知〉，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=206999&ctNode=6952&mp=1>（最後瀏覽日：06/20/2018）。

<sup>60</sup> 曾陳明汝（1994），《專利商標法選論》，增訂5版，頁14，台北：自刊。





專利，致其實施自己之專利之過程中，必會實施到該第三人之專利時，專利權人之積極實施權才必須受到限制。」此乃為多數大陸法系國家所採之方式<sup>61</sup>。

本文認為專利權具有積極實施權與消極排他權，從消極面與積極面分別論述：

(一) 消極面：認為專利權為排他權論者，皆以反面論證專利權不具實施權，然其理由恰當與否，不無疑問。

(二) 積極面：專利權區分為實施權與排他權有利於釐清授權效力。

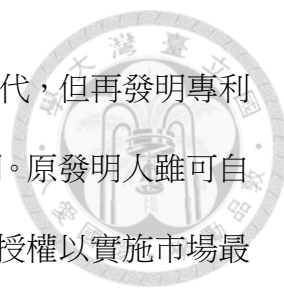
### (一) 針對專利權為排他權說之反駁

排他權說認為依原發明與再發明之相互依賴關係，擁有專利權不代表有權實施發明即便是權利人自己實施發明之行為，亦可能侵害其他人之專利權<sup>62</sup>。學者已明確點出前述看法之謬誤：「似將專利之標的與整體之物品相混淆，專利標的係針對可專利之部分，該部分既取得專利，該專利之構想或技術自可利用及禁止他人利用。至於與他人衝突部分非屬於專利範圍，故需要授權或同意，屬於原發明與再發明之關係，與再發明或整體發明之非自己專利是否可利用，乃屬於不同層次之問題<sup>63</sup>。」舉例而言，先發明專利 A 含 a、c、d 等要素，後發明專利 B 包含 b、c、d 等要素，B 專利很可能被解釋為 A 專利的再發明，B 專利落入 A 專利範疇。專利 B 的保護範圍看似為 b、c、d，其中 c、d 為基礎專利，b 為改良部分，實際上專利 B 的可專利之部分僅為 b，基礎專利 c、d 皆非 B 專利範圍，如有他人實施包含 b、c、d 之專利，可能侵害專利 B 係基於請求項 b 而衍伸的專利權保護範圍。在原發明專利權範圍內的改良發明，被稱為是一種利用發明或再發明，會給予專利是因其較之原發明（先前技術）具有新穎性及進步性等，而符合專利要件，與是否構成侵

<sup>61</sup> 陳智超，前揭註 39，頁 56-57。

<sup>62</sup> 李素華，前揭註 47，頁 40-42。

<sup>63</sup> 蔡明誠，前揭註 11，頁 130。



害是不同的概念<sup>64</sup>。理論上原發明的市場需求會逐漸被再發明取代，但再發明專利權人遭到原發明專利權人的排他權限制，並不能自由實施其發明。原發明人雖可自由實施其發明，卻因更好的發明出現而失去市場價值，此時交互授權以實施市場最需要的再發明<sup>65</sup>。

前述排他權說之謬誤源自於未為區分專利權效力範圍與專利權保護範圍。首先認為積極實施權範圍等於消極排他權範圍，再者認為積極實施權包含了原專利範圍，等於認同再發明的排他權範圍包括了原發明專利的範圍，再發明專利權人竟可以排除他人實施原發明專利，這樣的思考點看似直觀卻處處暗藏矛盾衝突。就專利權效力範圍而言，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權，即專利權人在其保護範圍內所得享有之權利而可區分為積極實施權及消極排他權。由於專利權保護範圍是採取防禦空間觀點，故在保護範圍上應大於專利權積極獨占實施權範圍，亦即以專利權為核心，向外擴張一定程度而構成專利權保護範圍。由另一個角度來看，即排除他人侵害的範圍，而等於專利權排他效力範圍的概念<sup>66</sup>。

排他權說又論：「權利人不因專利專責機關准予專利，不必然能就發明從事製造、販賣之要約、販賣、使用或進口之行為，例如：藥品或醫療器材之專利權人必須取得醫藥專責機關之上市許可，始得販賣或進口發明<sup>67</sup>」，因而認為專利權不具積極實施權能。惟前述看法，為滑坡謬誤，專利法第 53 條延長專利規定<sup>68</sup>「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證者……」顯見為特別法優於普通法之法理，實施專利亦得符合其他法律規定，即專

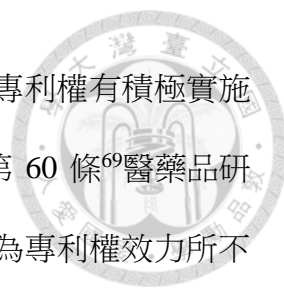
<sup>64</sup> 劉國讚，前揭註 38，頁 32-33、68、111、114。

<sup>65</sup> 劉國讚，前揭註 38，頁 32-33、68、111、114。

<sup>66</sup> 陳蕙君，前揭註 39，頁 18-19。

<sup>67</sup> 李素華，前揭註 47，頁 40-42。

<sup>68</sup> 專利法第 53 條：「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證者，其於專利案公告後取得時，專利權人得以第一次許可證申請延長專利權期間，並以一次為限，且該許可證僅得據以申請延長專利權期間一次。」



利權之積極實施權能雖在一定條件下得受到限制，但非為否定專利權有積極實施權能之原因。退一步而言，如依前述看法的推論過程，專利法第 60 條<sup>69</sup>醫藥品研究試驗免責規定「以研究或實驗為目的實施發明之必要行為，為專利權效力所不及。」因而推導出「專利權人不必然能排除他人實施發明，所以不具有排他權」，這樣的論理過程豈不啟人疑竇。合理的解釋應為在專利權範圍內，專利權人享有獨占實施權，顧基於公共政策考量之例外情況下，專利權之積極實施權或消極排他權受到限縮，專利權並不因受到拘束而致專利權人喪失對自己專利之積極實施權能與消極排他權能<sup>70</sup>。

我國專利法有關專利權效力條文之修法歷程觀之，排他權說認為係立法者有意將專利權性質規定為僅具排他權效力。83 年以前施行之專利法第 42 條專利權之效力規定為「專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權。前項發明，若為一種製造方法者，其專利權及於以此方法直接製成之物品。但該物品為他人專利者，需經該他人同意，方得實施其發明」此規定即自積極效力之觀點，規定專利權之效力，肯定專利權之獨占實施權性質。相較於此，現行法第 58 條第 1 項僅承認權利人享有消極性的排他權<sup>71</sup>，智慧局所言之修法理由「大多數國家也都是以排他權的形式規定專利權之效力」，然除 TRIPS 第 28 條及美國專利法第 154 條(a)項(1)款明文專利權效力為排他權之規定，其他國家之專利法未有專利權效力之明文，僅規定何謂侵害專利權行為<sup>72</sup>，修法理由與事實不盡相符。83 年修法仿 TRIPS 第 28 條規定，在第 56 條明定專利權為「專有排除.....之權」，其用語改為一種排他權或排除

<sup>69</sup> 專利法第 60 條醫藥品研究試驗免責規定「發明專利權之效力，不及於以取得藥事法所定藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的，而從事之研究、試驗及其必要行為」、經濟部智慧財產局 101 年 11 月 14 日經智字第 10100091140 號函（研究實驗免責）：「以研究或實驗為目的實施發明之必要行為，為專利權效力所不及。」

<sup>70</sup> 陳蕙君，前揭註 39，頁 10-11。

<sup>71</sup> 李素華，前揭註 47，頁 40-42；李文賢，前揭註，頁 207-08；楊崇森（2014），《專利法理論與應用》，頁 313-15，修訂 4 版，台北：三民。

<sup>72</sup> 李素華，前揭註 47，頁 40-42。

權的型式，應僅是立法方式的改變，不致影響專利權效力包含有專利權人自己實施或讓與授權他人實施的積極效力之本質<sup>73</sup>。



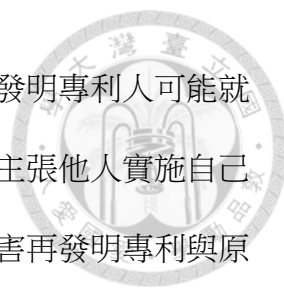
我國專利法雖未明文規定專利權是否有積極的實施權，但從我國專利法 100 年修正前第 78 條規定「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。前二項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施。前項協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請特許實施。但再發明或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發明明具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。」由本條第 1、2 項可以反推只要不是他人的再發明，專利權即可實施其取得專利之發明，此條文與日本特許法「專利權原則上具有積極實施權，唯有實施自己專利時必然會實施到他人之專利時，積極實施權才例外受到限制」有類似立法例，然此條刪除後以現行法第 87 條強制授權規定取代之，修法理由僅寫到「100 年專利法修正前將此制度稱為『特許實施』；惟因『特許』之用語與條文所規範之概念尚屬有間，為免誤解，因此將『特許實施』之用語修正為『強制授權』……我國亦進一步研究 TRIPS 第 31 條以及其它國家之規範，最終在 100 年就強制授權法制再度為整體修正<sup>74</sup>」無法得知立法者是否有意排除日本立法例之影子。

排他權說表示專利法第 58 條之排他權內涵，係以不作為請求權實現，此乃專利制度運作之核心所在<sup>75</sup>。前述見解一味提倡專利「排他」權能，而忽略了「實施」

<sup>73</sup> 張澤平（2006），〈專利權只是一種排他權之評析〉，《智慧財產權月刊》，90 期，頁 62。

<sup>74</sup> 經濟部智慧財產局，前揭註 51，頁 271。

<sup>75</sup> 李素華，前揭註 47，頁 72。



權能，因為實施再發明時未取得原發明授權則侵害他人專利，再發明專利人可能就不實施，但是授權他人實施自己專利以取得權利金，或者是主張他人實施自己專利時，排除對方實施請求損害賠償（此時第三人的實施同時侵害再發明專利與原發明專利），助長專利蟑螂大量專利佈局以便收取授權金或賺取損害賠償金，失去了專利法「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展」的目的。專利權必須藉由「實施」以具體落實該權利所表彰之財產上利益，單純僅具極端之消極排他性並不足以表徵專利之效力，專利權同時具有消極排他性及積極實施性之效力見解較符合專利制度以鼓勵創作、促進產業發展之目的<sup>76</sup>。

## （二）專利權區分排他權與實施權之實益

消極排他（禁止）權與積極實施（使用）權是智慧財產權的一體兩面，商標權之消極效力與積極效力之範圍確實有異，有區分之重要性，專利權雖不似商標權，但排他和實施亦屬於專利權的特性，可認為屬專利權的具體權能。專利權在多數情形下，對兩者不予區分並不會發生權利行使障礙<sup>77</sup>，但在特定情形中，對兩者的區分確有其實際意義<sup>78</sup>。

誠如我國學者所言「專利權享有利用與禁止權利，似不必稱專利權是排除權，其實專利權就可專利之部分，不但包括排除他人干涉之禁止權，還有積極支配專利範圍之利用權，否則難以解釋專利權如無利用權，何以可以授權他人實施其所取得保護專利之部分<sup>79</sup>」，如不能解釋具有積極實施權，則否定專利權人對於專利權有支配權得以授權他人，亦難以解釋授權經登記後具物權效力，專屬授權人得以自己名義主張專利權受侵害提起訴訟之權，且具有再授權之權能，亦即如不將專利權認

<sup>76</sup> 陳蕙君，前揭註 39，頁 10。

<sup>77</sup> 中山信弘（2000），《工業所有權法（上）特許法》，頁 309-10，2 版增補版版，東京：弘文堂。

<sup>78</sup> 人民法院報（04/26/2017），〈專利權既是排他權也是實施權〉，民商審判版。

<sup>79</sup> 蔡明誠，前揭註 11，頁 130。



定為具有積極實施的權能，則專利侵權訴訟及賠償的基礎即不存在。因被授權人所取得的正是專利的實施權，實施專利而產生財產上利益，否則專利權人收取授權金便是無本之木，侵權行為之損害賠償之計算，亦基於實施專利所產生之經濟上利益。基於此，理解專利權性質時采兼具排他權實施權說，無疑有其實踐意義<sup>80</sup>。

### 第三節 比較法觀察日本學說特殊見解—專權說

「特許權的本質<sup>81</sup>」一文刊載於日本律師協會所發行之「PATENT」期刊，作者針對特許權的本質舉出三個學說，除了排他權說外，更將專用權說區分為：固有的專用權說（旧来の専用権説）與本來的專用權說（本来の専用権説，或稱為專權說）。

固有的專用權說係將特許法第 68 條「專利權人專有以營業實施專利發明的權利」<sup>82</sup>擴大解釋。利用他人的特許發明時，若無特許法 72 條「他人權利相牴觸時，不得實施該發明專利」<sup>83</sup>之情況，則特許權者得自由實施自己的「特許發明」，亦可以解釋為特許權者得自由實施自己的特許發明的實施例。換言之，特許權者不僅是「特許發明」，對於實施例亦專有實施的權利之擴大解釋<sup>84</sup>。

<sup>80</sup> 人民法院報，前揭註 78。

<sup>81</sup> 田辺徹（2003），〈特許權の本質〉，《パテント》，56 卷 10 期，頁 63-64；田辺徹（2006），〈優先權主張の効果と特許權の本質〉，《パテント》，59 卷 4 期，頁 46-47、52。

<sup>82</sup> 日本特許法第 68 條（特許權の効力）

特許權者は、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。

第 68 條（專利權的效力）

專利權人專有以營業實施專利發明的權利。但，就該專利權已設定專用實施權時，對於專用實施權人實施該專利發明的專有權利的範圍，不在此限。

<sup>83</sup> 日本特許法第 72 條 專利權人、専用実施権人或者通常実施権人，在其發明專利屬於利用其專利申請日前申請的他人的發明專利、登記的實用新案或登記的外觀設計或與其類似的外觀設計時，或者其專利權與其專利申請日前申請的他人的外觀設計權、商標權相牴觸時，不得營業實施該發明專利。

<sup>84</sup> 旧来の専用権説は、特許法 68 条を拡大解釈する。他人の特許発明を利用する場合であっても、特許法 72 条がなければ、特許権者は自己の特許発明を自由に実施できる（たとえば特許発明の実施例についても自由に実施することができる）と解する。換言すれば、特許権者は、特許発明のみでなく、その実施例についても、実施する権利を有する、と拡大解釈するのである。



專權說（專權說）則如同特許法 68 條所言「專有實施『特許發明』的權利」，僅是特許發明本身，而不包含實施例<sup>85</sup>。專權說，無數智財的原則 以一實施品 ABC 為例，係為無數的智財有體化的產物，無數的智財中包含基本發明 A 利用發明 AB 以及其他的發明 C 發明 C 為無數的發明中的一個為代表性的範例 基本發明 A 的專用權對象，僅為無體的基本發明 A 而已，利用發明 AB 的專用權的對象則僅為無體的利用發明 AB 而已。專用權的對象不包含有體的實施品與發明品 ABC<sup>86</sup>，參下方二表格。專權說與我國學者所言「似將專利之標的與整體之物品相混淆<sup>87</sup>」看法不謀而合。

專用權的對象（専用権の対象）	
固有的專用權 （旧来の専用権）	特許發明與實施品 （特許發明と実施品）
本來的專用權 （本来の専用権）	特許發明 （特許發明のみ）

表 1 專用權的對象

<sup>85</sup>これに対し,專權說では,特許法 68 条を文言どおりに解釈して,特許権者は,特許發明のみの実施をする権利を專有しているのであって,特許發明の実施例については実施する権利を有していない,と解する。

<sup>86</sup> 無数知財の原則を基本發明 A と利用發明 AB の關係に適用した一例を示している。1つの実施品 ABC は,無数の知財を有体化したものである。その無数の知財の中に,基本發明 A,利用發明 AB,その他の發明 C が含まれる。ここで,發明 C は無数の發明のうちの 1つを代表的に示すものである。

たとえば,基本發明 A の専用権の對象は,単に,無體の基本發明 A のみである。利用發明 AB の専用権の對象は,単に,無體の利用發明 AB のみである。専用権の對象は,けっして,有體の実施品や發明品(ABC)を含むものではない。

<sup>87</sup>蔡明誠,前掲註 11,頁 130。

無數智慧財產的原則（無数知財の原則）		
智財（知財）		智財體（知財体）
基本發明 A（基本發明 A）	有體化(有体化)→	實施品（実施品）
利用發明 AB（利用發明 AB）	有體化→	發明品（發明品）
其他發明 C(その他の發明 C)	有體化→	ABC

表 2 無數智慧財產的原則

國際趨勢為專權說(exclusive right)，排他權說(right to exclude)為少數，美國為代表，僅有專利法係採排他權的制定法，其他諸如商標權著作權積體電路保護法等皆是以「專權」方式保護之<sup>88</sup>。日本特許權為獨占排他性(exclusive)的「right to work」(實施權)，並非獨占排他性(exclusive)的實施許諾 (license)<sup>89</sup>。


權利的種類	英譯
特許權↓ 專有特許發明的實施權 專用實施權↑	exclusive right to work the patented invention
通常實施權	non-exclusive right to work
實施權	license?

表 3 特許權的種類

<sup>88</sup> 旧来の専用権説は、わが国に特有のものである。世界的にみれば、専權(exclusiveright)が主流で、排他權(righttoexclude)は少数派に属する。周知のとおり、アメリカは排他權の代表国である。そのアメリカでさえ、排他權を制定法で規定しているのは、現行の特許法のみである。それ以外の特許法は、すべて専權を規定していた。アメリカの商標權、著作權、半導体集積回路の權利は、現行の制定法でも、すべて専權である。

<sup>89</sup> わが国の特許權は、独占排他的(exclusive)な「righttowork」(實施權)ではあるが、独占排他的な「license」(實施許諾)ではない。





本文非常贊同專權說之見解，然日本第 68 條專利權之實施範圍，與我國立法例有很大的出入之外，在日本也是新興學說還不被充分的討論或採納，因此不將專權說放入前述「專利權的本質」討論，專權說區分無體的特許發明與有體的實施品，極度適合作為無體財產權之體系架構，因此特別於本文介紹，希冀能激起國內更多的討論。

#### 第四節 小結

我國 106 年專利法部分條文修正草案修正條文第 62 條「第一項授權經登記後，發明專利權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。」建立讓與不破授權原則，明定專利授權契約經登記後專利權移轉者，授權契約對於受讓人繼續存在。修法理由為「增訂第四項。為保障被授權人之實施權益，爰參考商標法第三十九條第三項，明文規定發明專利權移轉不影響原授權關係之存在<sup>90</sup>。」專利法修正草案增訂第 62 條第 4 項讓與不破授權原則，係參考商標法規定，但實務上專利法又採排他權說，與我國商標權以商標使用為要件，本質具積極權能，故可能發生矛盾之現象。

我國商標法讓與不破授權原則乃參考日本法，日本商標法第 31 條 4 項「通常使用權自登記時點起，於其後取得該商標權或專用使用權或者對於該商標權的專用使用權者，始生效力<sup>91</sup>。」日本特許法第 99 條「通常實施權，對在其發生後取得該專利權或專用實施權或者對於該專利權的專用實施權者，具有其效力。」明定

---

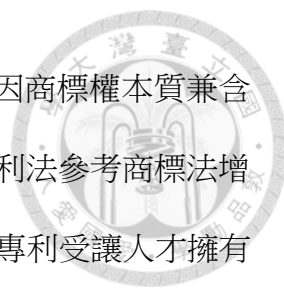
<sup>90</sup> 經濟部智慧財產局，〈公告專利法部分條文修正草案〉，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=669103&ctNode=7452&mp=1>（最後瀏覽日：06/13/2018）。

<sup>91</sup> 日本商標法第 31 條第 4 項  
通常使用權は、その登録をしたときは、その商標權若しくは専用使用權又はその商標權についての専用使用權をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。（本項追加、平 23 法律 63）

補充說明：本條 2011 年修法前為準用日本特許法第 99 條規定，2011 年修法後第 99 條通常實施權由登記對抗制改為採當然對抗制。

日本特許法第 99 条（通常実施權の対抗力）

通常実施權は、その発生後にその特許權若しくは専用実施權又はその特許權についての専用実施權を取得した者に対しても、その効力を有する。（改正、平 23 法律 63）



不破授權原則，日本商標法與專利法皆得以採不破授權原則係因商標權本質兼含積極使用權與消極排他權，專利權本質亦同。今因政策考量，專利法參考商標法增訂不破授權之條文，同時卻仿效美國專利法採排他權說，於美國專利受讓人才擁有對侵權第三人提起訴訟之權利，專屬被授權人未被授予排他權，其僅取得的是專利侵害免責權，基於前述原因美國法將專利權定性為排他權不難理解。我國立法例由於同時繼受美國及日本法雙重影響之故，兼有二者之特色，採納各國立法例截長補短原本為美事一件，但是參酌美國排他權說跟日本法的不破授權，如此東拼西湊、移花接木的專利法活像 *Frankenstein*<sup>92</sup> 一樣怪誕，更增添專利授權效力的紛爭。

日本學者：「按專利權究竟為獨占權還是排他權，關於此點雖有不少爭論，但似無何實益。因如係獨占權，則當然具有排他權，反之如係排他權，則亦當然享有獨占權。此問題主要係就二重專利而發生，但其結論並非取決於那一說而定，而應自產業政策觀點來決定<sup>93</sup>。」在多數情形下，對兩者不予區分並不影響權利行使，然於解釋授權登記效力時則產生窒礙，如採排他權說，將專利權解釋為不具積極實施權能，於非專屬授權時，被授權人僅取得具債權效力之被訴免責權，並未被授予積極實施權，難以解釋不破授權原則，為何非專屬授權經登記後，可以發生物權效力而繼續實施專利。

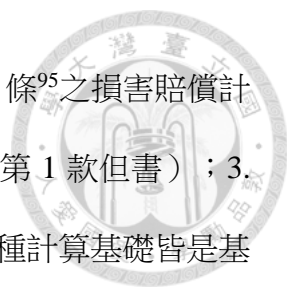
由經濟分析角度出發，無論對有體物或對無體的智慧財產權，必須具有「排他性」才得以實現有效率的資源利用及發揮最大效益的資源分配，以此前提有規範一致的必要<sup>94</sup>。排他權的行使確實為專利權受侵害時的「不作為請求權」基礎，然專

---

<sup>92</sup> 科學怪人 (*Frankenstein; or, The Modern Prometheus*)，又譯作《法蘭克斯坦》，是西方文學中的第一部科學幻想小說，法蘭克斯坦是故事中的瘋狂醫生，因為以科學的方式拼湊屍塊創造出人造人，稱為「法蘭克斯坦的怪物」，維基百科，<https://zh.wikipedia.org/wiki/科學怪人>（最後瀏覽日：07/11/2018）。

<sup>93</sup> 中山信弘，前揭註 77，頁 309-10；楊崇森，前揭註，頁 313-15。「中山信弘教授も、次に示すように、特許権の本質は純粹に立法政策の問題である旨を述べておられる」，田辺徹（2003），前揭註 81，頁 62。

<sup>94</sup> 陳蕙君，前揭註 39，頁 6。



利權受侵害而請求損害賠償的計算基準，參酌我國專利法第 85 條<sup>95</sup>之損害賠償計算方式可分為下列四種：1.具體損害（第 1 款前段）；2.差額（第 1 款但書）；3.總利益（第 2 款前段）；4.總銷售額（第 2 段後款）。前述任一種計算基礎皆是基於專利實施後所取得之經濟上的利益，換言之，如專利權人或專屬被授權人如不實施專利，又何來的損失得以請求賠償。另外，由於專利可能只涵蓋整個產品或服務的一小部分，但是專利權人卻可能索取代表整體產品或服務價值的金錢或衡平救濟，如果專利只占了產品或服務的一小部分，法院應該判決合理的授權金，並採用所謂的「分配原則」。分配原則在計算損害賠償時，不應該以侵權產品的總價作為計算基礎，就是若該專利只占產品之一部，或作為該產品之改良設計時，其損害賠償計算基礎應予限縮<sup>96</sup>，前述的分配原則亦代表了專利權有區分積極實施權與消極排除他權的實益。

多數採排除他權見解的原因為認為專利權不必然得以自己實施專利，尤其與其他在先專利有重疊之部分，可能侵害他人專利，但這個解釋是混淆了排除他權範圍與實施權範圍，區分積極與消極二種權能之實益在於，前者為專利權人所得積極主張實施的對世權能；後者為消極排除他人侵害之排除他權能，具有被動保護權利性質，原則上範圍大於積極實施權，而專利權保護範圍之概念<sup>97</sup>。採排除他權說的見解，在直覺上，取得專利權即得排除他人實施，但是對於自己實施，因否認專利權存有實施權而未明確區分排除他權範圍與實施權範圍，反而讓專利權人、尤其是被授權人未

---

<sup>95</sup> 專利侵害的賠償範圍則明文規定於專利法第 85 條，專利權受侵害而請求損害賠償時：  
一、可以依照民法第 216 條規定，但假若不能提供證據或方法證明損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常可獲得之利益，減除專利權受侵害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依照侵害人因該侵害行為所得之利益，且侵害人無法舉證成本或必要費用時，以銷售該項物品全部收入為其所得利益。

<sup>96</sup> 楊智傑（2014），《專利法》，頁 277，1 版，台北：新學林。

<sup>97</sup> 陳蕙君，前揭註 39，頁 11。

去積極瞭解兩者範圍之不同，未取得重疊部分之專利授權逕自實施專利，使其陷於未必故意侵害他人專利之不利地位。

基於上述理由，本文認為我國專利權本質，亦同於商標權本質兼含積極權能與消極權能，且區分兩者更能具體分析對於授權之權利變動內涵，於討論我國授權登記對抗效力亦有極大實益。





### 第三章 授權之意義

基於契約自由原則之下，屬於財產權之一種的智慧財產權，權利人除自行實施外，得以締結契約之方式，授權他人使用或讓與他人權利。而以智慧財產權作為客體之契約，依權利移轉與否，可分為債權契約及物權契約，前者不移轉權利予相對人，僅具相對效力，相對人不具有得以對抗第三人地位之權利，後者則涉及所有權的得喪變更，相對人取得所有權後，具絕對效力，得以對抗第三人。有論者認為債權契約中，非專屬授權契約屬之；物權契約則有買賣、贈與、專屬授權契約。有學者認為物權契約，依其移轉方式，可分為「無限制讓與」契約及「限制讓與」契約兩者，前者為權利人終局性地讓與權利予受讓人，受讓人取得權利人之地位，例如買賣或贈與契約；後者係指權利人依權利內容、時間或地區，將其權利讓與他人，嗣後受讓人取得權利之原因消滅後，權利自動回歸至原權利人，包括設質、授權契約<sup>98</sup>。

隨著智慧財產愈受重視，權利人保護自己的智慧財產權意識高升，終局性讓與權利的意願不高，加以市場的快速變化，受讓人衡量支付的移轉權利金成本及其收益，相較於智慧財產權的讓與契約，授權契約不僅更符合交易雙方期待，亦更具經濟性與時效性。授權契約於各類型智慧財產交易中佔極重要之地位，上億台幣授權金<sup>99</sup>已不是新聞，因此釐清授權契約相關法條之疑義，便是當務之急、不容小覷。

於無體財產權的移轉、設質、信託、授權等權利變動關係上，學說間對於智慧財產權之處分行為中較有爭議者，為智慧財產權之授權行為，日本特許法將專用實施權（等同我國發明專利專屬授權）認為與物權相當，故專用實施權之設定屬於準物權行為，而通常實施權（發明專利非專屬授權）則僅屬債權，故通常實施權之設

<sup>98</sup> 謝銘洋，前揭註 5，頁 280-281。

<sup>99</sup> 蘋果日報（01/20/2006），〈飛利浦 調降 CD-R 權利金 44%〉，財經版，<https://tw.appledaily.com/finance/daily/20060120/22348158>（最後瀏覽日：06/14/2018）。



定屬於債權契約<sup>100</sup>。然而，我國法律上並未作出上述區分。專屬授權之性質為物權或債權，雖屬學理上之討論，但與專屬授權之制度設計及法律效果有絕對之關係。授權有無登記制度，以及登記是授權之生效要件或對抗要件，各國作法不一，我國專利法與商標法對於授權採取登記對抗主義，但國內對於登記對抗之觀念仍有待釐清。本文以我國案例分析，及介紹日本相關規定，就我國專利法與商標法上授權登記效力進行探討。

## 第一節 授權之性質

授權行為，係智慧財產權人實現其創作或發明的經濟價值最具重要性的活動之一，「授權」定義並無重大歧異，惟對其法律性質之定性，亦非毫無爭議。以下爰就智慧財產權之授權類型及其性質提出探討。

### 第一項 授權行為之意義與性質

「授權」二字，顧名思義即為授予他人某種權利，然智慧財產法中「授權」的權利內涵究竟為何，是本文必須首先釐清之務。

智慧財產權屬於無體財產權之一種，其係立法者為達到特定之目的而創設之財產權，其相對於民法上所規定之一般財產權，可以說是一種特別之財產權。智慧財產權之取得必須符合一定之保護要件，而一旦產生後，即具有排他性之效力可以禁止他人未經其同意而為利用，因此性質上屬於準物權之一種<sup>101</sup>。智慧財產權一般理解是為保護人類精神創作成果所賦予的財產權，然其所保護的並不以精神上的創作為限，所賦予的也不限於財產性質的權利，亦未必是具有專屬排他效力的權利。智慧財產「權」(right)，大多數的保護，是由法律賦予一種專屬的、排他的

---

<sup>100</sup> 特許庁，〈通常実施権等の対抗制度の見直し〉，[https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/tokkyo\\_kaisei23\\_63/01syoyu.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/tokkyo_kaisei23_63/01syoyu.pdf) (最後瀏覽日：09/19/2018)。

<sup>101</sup> 謝銘洋(2003)，〈從相關案例探討智慧財產權與民法之關係〉，《臺大法學論叢》33卷2期，頁208。

權利 (exclusive right)，但亦有如營業秘密之保護，係為維護市場交易秩序而生之規範，而未有所謂專屬排他的營業秘密「權」的權利存在<sup>102</sup>。



智慧財產權之「移轉」(或讓與)係指智慧財產權人將獨占排他的智慧財產權利全部或一部，終局地讓與予他人，亦即權利人將其專利發明之實施權或著作財產權等，以賣斷或其他類似的方式，永久讓與他人，由他人完全繼受取得自己原權利人之地位，而自己則喪失該權利之謂。不同於「移轉」之情形，「授權」乃權利人將其權利的部分利用權授予他人實施，而自己仍保有權利人之地位，換言之，授權之核心意義得以允許他人利用自己的智慧財產權表示之，如嗣後被授權人取得授權之原因消滅，權利人即自動回復完整的權利狀態。通常授權契約依其，約定的權利內容性質可分為「專屬授權」與「非專屬授權」，二者被賦予被授權人之效力在法規範評價上有極大之差異，容後詳述。對於授權之法律性質，英美法系學者與大陸法系學者有相當大的歧見，歧見產生的主因則為本文先前所討論專利權是否具積極實施權能有關，以下先總括地就授權之性質加以說明。

### 一、授權為訴訟免疫契約

英美法系學者認為授權 (license) 係指許可 (permission) 為法律上免責的常用語，即權利人消極地允諾容許被授權人使用，不予訴究侵權責任，通常沒有授予被授權人權利 (排他權)<sup>103</sup>。以美國為例，學者認為美國授權制度最大的特色在於，授權係指權利人對於特定的被授權人保留所擁有的排他權利之控訴權，授權契約即為一種不控訴契約 (covenant not to sue) 或訴訟免疫契約 (immunity from suit)

<sup>104</sup>，專屬授權之授權人除了要容忍被授權人實施專利技術外，亦不得再與他人訂立

<sup>102</sup> 謝銘洋，前揭註 5，頁 2-3。

<sup>103</sup> J. Thomas McCarthy、趙晉枚、劉孔中、黃銘傑、包志成、李恬野 (2005)，《商標法整體法制暨具體修法建議之研究》，頁 65-66，研究單位：開元法律專利事務所，委託單位：經濟部智慧財產局。

<sup>104</sup> 彭鑒托 (2007)，《智慧財產授權理論及契約》，頁 34，台北：自刊；賴文智，前揭註 15，頁 88-89；陳歆 (2002)，〈專利授權合約必知(上)〉，《智慧財產權月刊》，43 期，頁 27。



相同範圍之授權契約，甚至授權人本身亦不得實施該專利技術。比較普遍的非專屬授權本質上，只是個相關被授權事項被指控專利侵害的免責權，被視為一種專利侵害免責權<sup>105</sup>。

換言之，被授權人所取得者，不過係免於被訴追之權利，而授權人所給予者，不過係排他權之全部或一部不行使，亦即訴權全部或一部放棄（waiver of the right to sue）。因此被授權人尚不得謂對於權利有任何主動性權源存在而得於訴訟上為積極之主張；卻僅能就契約所載內容，向授權人主張不得就其利用行為，對其行使排他權。我國學者採前述排他權說者則認為授權因未授予權利，被授權人沒有得到對於他人訴究權利侵害之權能。專屬授權時，一般認為被授權人可對於他人訴究商標侵害，非基於授權，而是專屬的性質使然<sup>106</sup>。

## 二、授權為授予使用權

為日本、德國、韓國等其他大陸法系學者所採，我國亦有學者採之，授權行為並非僅單純地向被授權人明示放棄其禁止權，毋寧更是積極地使被授權人取得使用權，授權人不僅有容忍被授權人利用、實施之義務（容忍義務），而且為使被授權人能充分利用授權，更須給予必要之協助（協助義務）<sup>107</sup>。換言之，獲得授權之被授權人基於授權契約，除取得消極的免於權利人行使排他權外，亦取得積極的使用權能。

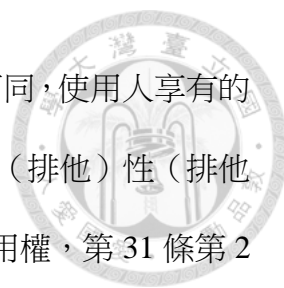
以德國為例，德國授權（Lizenz）之概念源自於使用權。德國著作權法存在著「利用權」（Verwertungsrechte）與「使用權」（Nutzungsrechte）不同的兩個概念，利用權是著作權所有人享有的排他性的著作財產權，不可轉讓但可授予他人。被授

<sup>105</sup> 彭鑒托，前揭註 104，頁 28、34。

<sup>106</sup> 採排他權說學者認為，我國係仿效日本立法例採取登記後之授權具物權效力，採專用權的限縮，較容易解釋此專屬性質的排他權源。McCarthy 等，前揭註 103，頁 65-66。

<sup>107</sup> 曾陳明汝，前揭註 18，頁 101-103。





予使用作品的權利稱為使用權。與著作權所有人享有的利用權不同，使用人享有的使用權可以轉讓（第 34 條第 1 款第 1 段），使用權可以是專屬（排他）性（排他使用權，第 31 條第 3 款）也可以是非專屬（排他）性（普通使用權，第 31 條第 2 款）。利用權與使用權在內容上係一致，均為對作品之利用，使用權是以利用權這一母權為基礎而產生的子權利。使用權實際上就是授權，德國發明專利法（第 15 條）、商標法（第 30 條）也使用授權這個概念。著作權法中之所以使用「利用權」與「使用權」的概念，是基於一元論的原則下，透過「使用權」此一概念宣告利用權的不可轉讓性，始終保留予作者的財產權，使用人獲得的僅是使用權<sup>108</sup>。德國著作權法第 31 條使用權授予之規定，不僅在協議的當事人之間有效，而且對第三人也有效，即具有所謂的物或準物的效力。

簡言之，前述授權（Lizenz）之概念係指授權人將其權利之使用權授予被授權人，授權人所享有之權利為「母權（Mutterrecht）」，被授權人所取得之使用權為「子權（Tochterrecht）」<sup>109</sup>。使用權授予，絕非部分讓與，係視為母權之單純負擔，一旦權利授予終了，該負擔即歸消滅，權利復歸授權人<sup>110</sup>，是以授權被認為是「限制讓與」，此一特徵與被稱為「無限制讓與」之權利賣斷完全不同<sup>111</sup>。

## 第二節 授權之類型

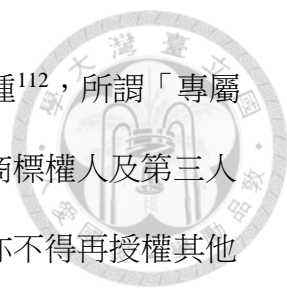
依世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization，以下簡稱 WIPO）之「關於商標授權之聯合備忘錄」（Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses），商標授權可區分為專屬授權（exclusive licensing）、獨家

<sup>108</sup> 蔡明誠，前揭註 10，頁 53-54、82；范長軍（2012），《德國著作權法》，頁 42-43，1 版，北京：知識產權。

<sup>109</sup> 羅明通（2014），《著作權法論 I》，頁 107-109，8 版，台北：台英國際商務法律事務所；蔡明誠，前揭註 10，頁 53-54；范長軍，前揭註 108，頁 38-43；謝銘洋，前揭註 5，頁 283。

<sup>110</sup> 蔡明誠，前揭註 10，頁 53-54、82；羅明通，前揭註 109，頁 107-08；李素華、林育廷、王振儀、歐彥廷、許鐘成、黃仁浩（2009），《各國專利授權(含標準化技術授權)之規範與實務相關研究》，頁 8-10，委託單位：行政院公平交易委員會，研究單位：國立清華大學。

<sup>111</sup> 謝銘洋，前揭註 5，頁 285。



授權 (sole license) 及非專屬授權 (non-exclusive licensing) 三種<sup>112</sup>，所謂「專屬授權」係指商標授權被授權人使用後，在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標，亦即，於授權期間商標權人不得使用該商標，亦不得再授權其他任何人使用該商標；所謂「獨家授權」雖商標僅授權一個被授權人使用，惟於授權期間，並不排除商標權人的使用，僅不得再授權其他任何人使用，因獨家授權並不排除商標權人使用註冊商標，故非為專屬授權之性質；「非專屬授權」係指商標經授權他人使用後，商標權人除亦得繼續使用該商標外，並得再授權其他人使用商標。商標權人為「獨家授權」後，如違約就授權範圍重複授權第三人實施，對獨家被授權人應負債務不履行責任，但不影響其後續授權之效力<sup>113</sup>。

我國智慧局網站說明授權類型有以下三種：(1)專屬授權，指專利權人為專屬授權後，排除專利權人自己實施該專利發明及向第三人授權。(2)非專屬授權，指專利權人為授權後，不排除專利權人自己實施專利發明及向第三人授權。(3)獨家授權，指只對一人所為之授權，專利權人不得授權第三人實施，但不排除專利權人自己實施<sup>114</sup>。

由前述國際條約與智慧局網站可知智慧財產權授權實務上，可分為專屬授權、非專屬授權及獨家授權。我國舊法有關專利與商標授權規定，未有區分授權類型的相關規定，但實務上商標專屬與非專屬授權情形相當普遍，致有侵權行為發生時，商標權人與專屬或非專屬授權之被授權人可行使權利之劃分未臻明確，因此我國

---

<sup>112</sup> 商標法新加坡條約施行細則第 1 條第 1 項 Rule 1 Abbreviated Expressions。

(1) For the purposes of these Regulations, unless expressly stated otherwise:(i)...

(iii) “exclusive license” means a license which is only granted to one licensee and which excludes the holder from using the mark and from granting licenses to any other person;

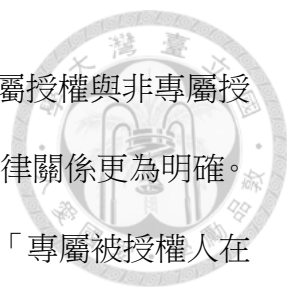
(iv) “sole license” means a license which is only granted to one licensee and which excludes the holder from granting licenses to any other person but does not exclude the holder from using the mark;

(v) “non-exclusive license” means a license which does not exclude the holder from using the mark or from granting licenses to any other person.”

<sup>113</sup> 經濟部智慧財產局，前揭註 19，頁 153-158。

<sup>114</sup> 經濟部智慧財產局，〈何謂專屬授權？何謂非專屬授權？何謂獨家授權？〉，

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504364&ctNode=7633&mp=1>（最後瀏覽日：06/30/2018）。



商標法（第 39 條）與專利法（第 62 條）於 100 年修法增訂專屬授權與非專屬授權的相關規定，使權利人與專屬或非專屬授權之被授權人間之法律關係更為明確。

商標法第 39 條<sup>115</sup>授權類型分為專屬與非專屬授權，第 5 項「專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標」為定義專屬授權內涵，第 6 項「商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但約另有約定者，從其約定。」明定被授權人之地位與權利<sup>116</sup>。被授權人透過專屬授權契約所取得者，相當於權利人的地位，不僅取得使用權，亦取得對抗其他人的權利。

專利法第 62 條第 3 項「授權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。」明定授權類型亦區分為專屬授權與非專屬授權<sup>117</sup>。「專

<sup>115</sup> 商標法第 39 條

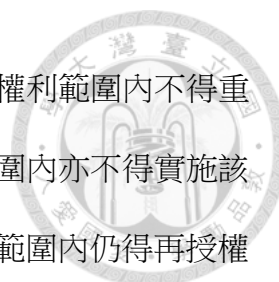
商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權登記者，在先之非專屬授權登記不受影響。專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商標。商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定。

<sup>116</sup> 商標法 100 年修法說明：第一項酌作修正。參考商標法新加坡條約（STLT）施行細則第一條明定授權內容，並因應實務授權契約之模式，將授權區分為專屬與非專屬授權。增訂第五項。參考商標法新加坡條約（STLT）施行細則第一條之規定，增訂專屬授權之定義規定。於此定義下，商標權人於專屬授權範圍內，如需使用其註冊商標，則應另行取得專屬被授權人之同意。增訂第六項，於商標權受侵害之際，在專屬授權範圍內，專屬被授權人自得以自己名義行使民事及刑事商標權受侵害救濟之權利。經濟部智慧財產局，〈民國 100 年商標法修正草案條文對照表〉，<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285172&ctNode=7051&mp=1>（最後瀏覽日：06/30/2018）。

<sup>117</sup> S-link 電子六法全書網站，〈專利法歷年修正條文及理由〉，[http://www.6law.idv.tw/6law/law2/專利法歷年修正條文及理由.htm#\\_6%EF%BC%8E](http://www.6law.idv.tw/6law/law2/專利法歷年修正條文及理由.htm#_6%EF%BC%8E)（最後瀏覽日：06/30/2018），九十年十月四日(修正)。專利法修正理由：第六十二條（全文修正）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。前項授權，得為專屬授權或非專屬授權。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。發明專利權人為擔保數債權，就同一專利權設定數質權者，其次序依登記之先後定之。

【立法/修正理由】

一、條次變更，本條為原條文第 59 條移列。  
二、第 1 項未修正。  
三、增訂第 2 項。專利權授權他人實施，係指將專利之實施權即製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等權限授予他人實施而言。一般可分為專屬授權或非專屬授權，「專屬授權」者，指專利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重為授權第三人實施該發明，倘未特別約定，專利權人在授權之範圍內亦不得實施該發明。「非專屬授權」者，指專



屬授權」者，指專利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重為授權第三人實施該發明，倘未特別約定，專利權人在授權之範圍內亦不得實施該發明。「非專屬授權」者，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。專利專屬被授權人之權利行使並未像商標法一樣規定於同一條文，另規定於專利法損害賠償及訴訟一節，專利受侵害時，專利專屬被授權人得以自己名義提起訴訟得依同法第 96 條第 4 項「專屬被授權人之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<sup>118</sup>。」

---

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。

四、增訂第 3 項。原條文第 84 條第 2 項規定專屬被授權人於專利權受侵害時，得行使損害賠償、侵害排除及防止請求權，惟未明定專屬授權之實體法律效果。爰參考英國專利法第 130 條第 1 項、日本特許法第 68 條及第 77 條第 2 項、韓國專利法第 94 條及第 100 條第 2 項規定訂定專屬授權之效果，以利適用。專利權人如本身仍有實施發明之需求，應取得專屬被授權人之授權後，始能實施。

五、增訂第 4 項。實務上有專利權得否設定複數質權之疑義，為充分發揮專利權之交易價值，爰參考商標法第 37 條第 2 項規定，明定同一專利權可設定複數質權，並明定質權人受償順序應依登記先後次序定之，以確保登記在先之質權人之權益。

第 63 條（全文修正）

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。

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。

再授權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。

【立法/修正理由】一、本條新增。

二、第 1 項規定專屬被授權人之再授權。按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，原則上得再授權他人使用。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。

三、第 2 項規定非專屬被授權人之再授權。有關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 37 條第 3 項、原住民族傳統智慧創作保護條例第 13 條第 4 項規定，明定其應經專利權人同意，始得再授權。又非專屬被授權人如係由專屬被授權人處取得授權者，其為再授權時，則應取得授權其實施之專屬授權人之同意始得為之，爰予明定。

四、第 3 項規定再授權之登記效力。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。

<sup>118</sup> 專利法第 96 條

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。

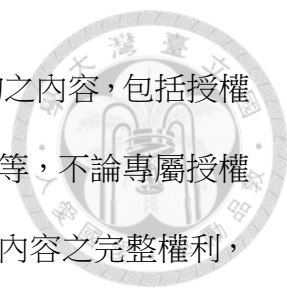
發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。

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。

發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。

第 2 項及前項所定之請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。



智慧財產授權契約之當事人，原則上得以自由意思訂定契約之內容，包括授權期間、授權地域、販賣地區、製造量、銷售價格及報酬金之多寡等，不論專屬授權或非專屬授權，智慧財產權人授權之範圍，可以就包括全部權利內容之完整權利，全面無所限制的授予單一之被授權人，亦即由該被授權取得利用權能之所有總體，而無任何利用方式或利用區域、時間之限制，亦可將權利從其利用方式、區域、或時間等層面切入，區隔成數個專屬或非專屬範圍，而分別授權給不同之被授權人，或自我保留；而在非專屬授權之情形下，更可就相同之權利範圍重複授權給不同的被授權人<sup>119</sup>。授權契約通常依契約內容為區分，其中依授權效力區分，均會涉及「專屬授權」與「非專屬授權」之議題，區別在於被授權人所取得之地位有明顯強弱之分，因此較其他區分標準更具實益<sup>120</sup>。以下就專屬授權、非專屬授權、獨家授權之三種授權類型分別介紹之。

### 一、專屬授權

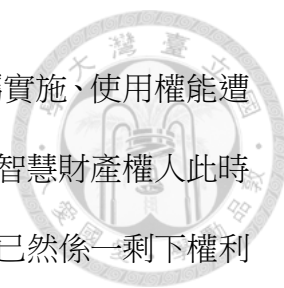
專屬授權（exclusive licensing）係指授權人在同一授權範圍內，僅授予單一被授權人實施使用之權利，不得將同一專用權授權給被授權人以外之人實施或使用，包括授權人本身在內，但亦得將授權人之實施或使用為例外之規定。被授權人具有排他的專用權，從而<sup>121</sup>。專屬被授權人在其取得之專利專屬授權範圍內，取得權利之排他權能與實施（使用）權能，具有物權或準物權之性質。故權利遭侵害，專屬被授權人自得行使排除侵害、防止侵害請求權及損害賠償請求權，取得以自己名義提起訴訟之獨立地位<sup>122</sup>。經由專屬授權之締訂，授權人與被授權人間之權利、地位產生根本性的劇烈變動，甚至主、客易位，不單智慧財產權人原有之積極利用權完全

<sup>119</sup> 曾陳明汝（1981），《工業財產權法專論》，頁 238-244，初版，台北：自刊。

<sup>120</sup> 楊智傑（2013），《智慧財產權法》，1 版，頁 266-67，台北：新學林。

<sup>121</sup> 曾陳明汝，前揭註 119，頁 241，初版，台北：自刊；謝銘洋，前揭註 5，頁 280。

<sup>122</sup> 楊智傑，前揭註 96，頁 200-201。楊智傑，前揭註 120，頁 266-67。



喪失而全部由被授權人接收，並且被授權人可以其所取得之專屬實施、使用權能遭授權人侵害為理由，對其主張契約上之債務不履行請求。可以說智慧財產權人此時雖仍擁有授權範圍內該智慧財產權之母權，惟實際言之，該權利已然係一剩下權利外觀的空殼而已<sup>123</sup>。故被授權人可以在授權範圍內免於跟第三人競爭，甚至包括授權人在內，被授權人之地位實質上與授權人幾乎相同。然則，專屬授權究非利權之全部讓與，對於權利之侵害，授權人原則上應負排除侵害之責，但仍可與被授權人共同請求停止侵害行為<sup>124</sup>。

專屬授權契約中，對於被授權人之權利行使加以限制，要求必須先照會專利權人始得再授權，對侵權人提起訴訟須經專利權人書面確認後始得行使，我國智慧財產法院認為此種約定，並非約定專屬被授權人無行使專利訴訟之權利<sup>125</sup>。

專屬授權賦予被授權人獨享的權利，但各國規定不同。例如有些法律明文容許專屬被授權人可以自行對侵權人提起訴訟（如我國商標法與專利法、英國 1994 年商標法第 31 條）。但其他法制有不同之規定，例如美國專利法規定授權不同於專利讓與者，僅在於確保專利之排他權利對被授權人不適用之，因此惟有原權利人或受讓人得以主張權利侵害，有些法制要求此時必須被授權人請求原權利人提起侵權訴訟被拒方可<sup>126</sup>。

專屬被授權人於被授權範圍內相當授權人的地位，自得再授權（sub-license）他人使用，但契約另有約定專屬被授權人非經授權人同意，不得再授權者，仍應依

---

<sup>123</sup> 曾陳明汝（著）、蔡明誠（續著）（2009），《兩岸暨歐美專利法》，頁 172-176，修訂 3 版，台北：新學林；曾陳明汝，前揭註 119，頁 238-45。

<sup>124</sup> 曾陳明汝，前揭註 18，頁 101-103。

<sup>125</sup> 謝銘洋（2016），〈智慧財產權法發展專題回顧：近年來我國智慧財產判決回顧〉，《臺大法學論叢》，45 卷特刊期，頁 1737-38。

<sup>126</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 70。



契約內容規定而定。但應注意，再授權登記使用的商品或服務、期間及地區，不得逾原授權範圍<sup>127</sup>。

## 二、非專屬授權

非專屬授權（non-exclusive license），又可稱為普通或一般授權。在契約內未明示為專屬或非專屬授權時，通常即被視為非專屬授權。指授權人得在同一時期與同一地域內將同一權利授權給二以上之人實施或使用，被授權人則在契約之限制範圍內使用授權人之權利內容而不構成侵權行為之謂<sup>128</sup>。於非專屬授權之場合，因被授權人在其取得專利授權之範圍內，專利權人仍得就該授權之範圍內容，再授權予第三人使用或實施，因此，就同一專利授權範圍而言，非專屬被授權人得為多數人。其僅取得專利權之實施權，不具備專屬被授權人之排他權能，除非有民法規定之代位權，否則權利受侵害之情形發生時，亦僅屬間接損害，不屬於損害賠償請求權人，其就專利侵害而言，並無提起民事救濟之權利。換言之，非專屬授權之場合，其僅授予被授權人「積極實施權能」，並未授予「消極防禦或排他權能」，消極排他權仍保留在原權利人處<sup>129</sup>。故如一公司的商標授權多家廠商使用，因侵害的商標權同一，原則上僅有專屬被授權人於商標權受侵害時得以自己名義行使權利，其餘的非專屬被授權人尚不得以自己名義行使權利<sup>130</sup>。

非專屬授權之被授權人而言，其非經專利權人同意，不得將其被授予之權利，再授權第三人實施，蓋授權人於締結契約之際，早已將授權人之能力與信用等因素

<sup>127</sup> 經濟部智慧局網站，〈專屬授權相關問題(106/11/8)〉，

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=649686&ctNode=7050&mp=1>（最後瀏覽日：06/30/2018）。

<sup>128</sup> 曾陳明汝，前揭註 18，頁 101-103。曾陳明汝，前揭註 119，頁 238-44。

<sup>129</sup> 楊智傑，前揭註 96，頁 200-201；楊智傑，前揭註 120，頁 266-67。

<sup>130</sup> 經濟部智慧局網站，前揭註 127；智慧財產法院 103 年度重附民上字第 6 號刑事附帶民事訴訟判決意旨參照。



考慮在內，在授權契約內常明示禁止被授權人將其實施權或使用權「再授權」。如授權人答允被授權人「再授權」，亦宜於契約內明確規定，以免發生爭執<sup>131</sup>。

### 三、獨家授權

專屬與非專屬授權此一區分應僅為例式規定，在契約自由原則之下，當事人亦可以約定其他形式之授權，例如獨家授權<sup>132</sup>。獨家授權（sole license）指授權人僅允許一位被授權人使用該授權範圍之權利，授權人不得授權第三人使用，但不排除授權人自己使用，授權人仍有權使用，和專屬授權不同。授權契約的文字常併用「獨家」（sole）及「專屬」（exclusive）稱呼該契約的授權，如「獨家及專屬的權利」（sole and exclusive right），然此用語在法律上並不精確，因為「獨家」和「專屬」二個概念不能同時存在。獨家授權留給授權人使用該授權範圍之權利。依照契約或客觀環境，如果被授權人的表現令人滿意，尤其於商標授權之情況，授權人通常不會使用商標，此時獨家授權和專屬授權實質上相同<sup>133</sup>。

目前我國僅區分專屬與非專屬授權，針對目前規定下，僅容許該兩類授權的登記。獨家授權沒有排除授權人的使用，故不屬於「專屬授權」，所以僅能登記為非專屬授權<sup>134</sup>。被授權人以獨家授權契約申請授權登記時，仍屬「非專屬授權」類型，申請登記實務雖無登記為「獨家授權」的選項，但可以勾選非專屬授權後加註「獨家授權」的方式處理。


<sup>131</sup> 曾陳明汝，前揭註 123，頁 172-176；曾陳明汝，前揭註 119，頁 240-45。

<sup>132</sup> WIPO 於 2000 年 10 月通過之「Joint Recommendation concerning Trademark Licenses」定義授權類型：§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」。

<sup>133</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 70。

<sup>134</sup> 智財局網站針對獨家授權之相關說明：申請獨家授權時，依專利法之規定是屬於非專屬授權的一種。登記實務上原則上不提供可登記為「獨家授權」的選項，例外申請人要求時，可於勾選非專屬授權後加註「獨家授權」。此說明明確指出獨家授權為非專屬授權之一種。參經濟部智慧財產局，前揭註 114。





獨家授權人與專屬授權人非居於同地位，面對權利受有侵害時，亦無法對抗第三人。但在經濟利用上，獨家授權趨近於專屬授權，尤其是，當權利人於獨家授權後並未自行使用，尤其以商標權而言，商標受侵害所蒙受的商譽損失，使得被授權人為真正使用該當商標而於侵權行為發生時蒙受最大損害者，卻無法行使排除他人侵害之權利。因此在授權契約實務對於獨家授權有所需求，且於市場交易上，獨家授權更常見於專屬授權狀況下，因為排除原權利人自行使用，因此商標權人多不願意簽署專屬授權，雖然有權宜之計，亦即原權利人先專屬授權予被授權人，再由專屬被授權人再授權予原權利人，但於權利未受侵害之簽署授權契約的當下，權利金與交易方便應為首要授權之考量，獨家授權人應還未想到以自己名義提起訴訟之一環，恐怕這是契約當事人都未想到之問題。因此，獨家授權於現行法上與非專屬授權卻未有所區分，是值得思考的問題。

以中國大陸為例，中國大陸商標法與專利法將專屬授權做了更細緻的區分為「排他許可」及「獨占許可」。需說明的是，中國大陸所稱的「許可」即為我國所稱的「授權」，簡述如下：（一）排他許可：指被許可方可以在約定的時間和地域範圍內享有以契約約定的使用方式對權利的排他權，而在該許可範圍內，權利人不得再許可任何第三人使用或實施，但原權利人自己可以使用。（二）獨占許可：是指原權利人許可被許可方行使獨占性權能的同時，原權利人不僅不能再許可第三人以同樣許可範圍內使用，原權利人自己也不得使用<sup>135</sup>，均備獨立提起訴訟之權<sup>136</sup>。

---

<sup>135</sup> 楊智傑，前揭註 96，頁 200-201。

<sup>136</sup> 李揚，前揭註 16，頁 470-72。



### 第三節 授權之定性

雖然智慧財產權之授權行為與智慧財產權之移轉行為不同，無法因此使得被授權人繼受原權利人之地位，然專屬授權與非專屬授權因其法律性質、定位之不同，其效力差距非常之大，因此，智慧財產權授權行為究屬物權行為抑債權行為，早有爭論。按智慧財產權法上所謂「專屬授權」與「非專屬授權」之法律性質，依學說上有認為專屬授權具有絕對性格，發生「對世效力」（或稱物權效力），非專屬授權則具有相對性，當事人發生債法上之授權契約，僅具「對人效力」。但有謂後者僅授與積極的「使用權」而未含消極的禁止權；前者則兩者兼具<sup>137</sup>。

大致可分為三種說法：一、專屬授權及非專屬授權均為債權說；二、專屬授權為準物權、非專屬授權為債權說；三、專屬授權及非專屬授權均為準物權說。

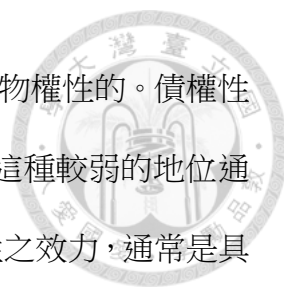
#### 一、專屬授權及非專屬授權均為債權說

我國早期實務上認為授權僅具債權之關係，最高法院 86 年度台非字第 64 號刑事判決就關於著作財產權之授權行為屬性爭議認為：著作財產權之讓與具有類似物權移轉之性質，著作財產權之授權利用，原則上僅有債的關係<sup>138</sup>。學者有認為智慧財產權之授權行為乃以智財實施、利用權能之設定為目的之諾成契約，因此其性質類同租賃契約，應係債權行為之一種。過去我國專利授權實務上，專利權人都會在契約保留自己實施之權利，但學理上之專屬授權，專利權人自己並不能實施，因而專屬授權在學理上的意義與實務上所認知的意義並不相同，舊專利法雖已規定專屬被授權人有訴訟實施權，但就專屬授權並無定義<sup>139</sup>。自從 100 年我國專利法與商標法增訂授權類型，明定專屬被授權人享有獨立之排他權地位，此說幾已無人所採。

<sup>137</sup> 蔡明誠，前揭註 13，頁 229-30。

<sup>138</sup> 最高法院 86 年度台非字第 64 號刑事判決，謝銘洋，前揭註 5，頁 281。

<sup>139</sup> 黃銘傑，前揭註 50，頁 4-36。



另，德國學者認為，專屬授權契約可能是債權性，亦可能是物權性的。債權性之授權係僅保障被授權人對被授權人有使用商標的權利。然而這種較弱的地位通常在專屬授權較不受歡迎，因此只要不是雙方約定僅具有債權性之效力，通常是具有物權效力的<sup>140</sup>。

## 二、專屬授權為準物權、非專屬授權為債權說

本說認為專屬授權契約中除有一個債權行為，以建立並規範雙方當事人間之權利義務係外，通常亦包含一個處分行為，被授權人在授權範圍內取得相當於原權利人地位，得對抗任何第三人，是以可謂被授權人所取得之專屬使用權具有物權或準物權之性質<sup>141</sup>。在專屬授權情形，因包括授權人在內，均不得實施利用該已經授權予被授權人之智慧財產專屬權能，被授權人所取得之排他性權能與財產權利人原有權利之內容、型態均無軒輊，雖然有時其可能被課予其他附加之限制，惟此並無損於其物權權能之特性，因此而論，專屬授權行為本身乃物權行為之說甚為合理<sup>142</sup>。專屬被授權人因於授權範圍內取得授權人之排他權，而享有幾近於專利權人之地位，得對包括授權人在內之人以自己名義行使該當排他權，此時當然亦可對侵害該當排他權之人提起訴訟請求救濟<sup>143</sup>。

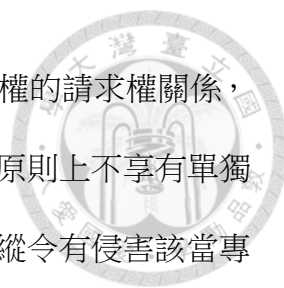
相對於此，非專屬授權之法律性質，就存有不同見解，其他國家於非專屬授權之法律性質上，大多將其定位為一種債權關係，被授權人對於權利人僅享有一種不作為請求權，得請求權利人不得對其行使排他權，權利人亦相對負有此一不行使權利之不作為義務。在非專屬授權之情形，授權人仍得就同一內容之實施權能重複為授權行為，授權人僅得豁免於被追訴之責任，若欲因此而界定其為物權行為之性

<sup>140</sup> 陳昭華，前揭註 20，頁 195-96。

<sup>141</sup> 陳昭華，前揭註 20，頁 195-96。

<sup>142</sup> 黃銘傑，前揭註 50，頁 22-23。

<sup>143</sup> 彭國洋（2014），〈專利經撤銷確定對於專利授權契約的影響〉，《專利師》，19 期，頁 111-13；劉國讚（2014），《專利法之理論與實用》，頁 363-64，2 版，台北：元照。



質，其說理尚嫌不足也。非專屬被授權人由於與授權人僅處於債權的請求權關係，得對授權人請求不得對其行使排他權，除此之外並無其他權利，原則上不享有單獨的排他權，未被賦予排除第三人未經同意而使用或實施之權利，縱令有侵害該當專利權行為的存在，亦不能直接對侵權人提起訴訟，非專屬被授權人僅只能透過授權契約中協力義務等條款，請求專利權人排除該當侵權行為，或基於授權契約向授權人主張瑕疵擔保請求，或基於民法規定行使代位權<sup>144</sup>。

簡言以法律性質而論，專屬授權具有絕對性格，發生物權效力，物權是指直接支配物，而享受其利益排他性的權利，非專屬授權則具有相對性格，當事人發生債法上之授權契約，債權並非支配物，而係請求特定人為特定給付的權利，在同一標的物上數個債權可以同時併存<sup>145</sup>。

### 三、專屬授權及非專屬授權均為準物權說

有學者認為智慧財產權行為可以使被授權人因授權契約之合意，而獲致該智慧財產權之實施、利用權能，有類於在原智慧財產權利上設定使用、收益等支配權能之用益物權契約，其應屬物權行為之性質，主張繼受保護法理應一體適用於所有智慧財產授權者，引用德國學說、特別是關於著作權法之學說，認為非專屬授權亦含有處分效力，因而具有（準）物權性質<sup>146</sup>。德國學理上認為，授權契約本身包含債權及物權行為，前者乃原因行為，建立雙方當事人之權利義務關係；物權行為則乃處分行為，亦即權利授予之行為<sup>147</sup>，兩者皆有處分行為<sup>148</sup>，而非專屬授權只授予積極的「使用權」而未含消極的禁止權，專屬授權則兩者兼具<sup>149</sup>。

<sup>144</sup> 黃銘傑，前揭註 50，頁 4-36。

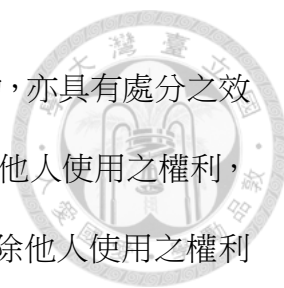
<sup>145</sup> 蔡明誠，前揭註 10，頁 126-27。劉國讚，前揭註 143，頁 363-64。

<sup>146</sup> 黃銘傑，前揭註 50，頁 21-22。

<sup>147</sup> 李素華等，前揭註 110，頁 8-10。

<sup>148</sup> 范長軍，前揭註 12，頁 150-51。

<sup>149</sup> 蔡明誠，前揭註 10，頁 126-27。



無論是專屬授權或非專屬授權，其均非只是單純債權之效力，亦具有處分之效力，只不過專屬被授權人取得之權利範圍較大，包括使用與排除他人使用之權利，非專屬被授權人取得之權利範圍較小，只有使用權，不包括排除他人使用之權利<sup>150</sup>。

#### 第四節 小結

授權實務上，應採取何者專屬或非專屬之授權模式，完全基於專利策略考量。專屬授權固然能使專利權人主張較高的授權金與權利金數額，但非專屬授權則可擴大技術之應用層面<sup>151</sup>。法律性質上，被授權人得以對於被授權之權利取得準物權處分權能，然其使得被授權人因之而有積極利用該智慧財產權之權能，卻猶如物權之支配標的物，尤其在專屬授權之情形，相較於非專屬被授權人，專屬被授權人在法律上受到較高程度的保護，諸如商標法第 39 條與專利法第 96 條第 4 項明訂專屬被授權人請求權行使之規定，被授權人在授權範圍內取得相當於原權利人之地位，得對抗任何人，甚至包括授權人之後手，頗有物權色彩。

我國多數學者認為專屬授權相當於授權人在授權期間內將排他權的支配交給被授權人，而具有物權或準物權之性質，且於 100 年我國專利法與商標法增訂授權類型，明定專屬被授權人享有獨立之排他權地位<sup>152</sup>，已幾無爭議。非專屬授權則可授權給多人，非專屬被授權人依契約可請求專利權人不得行使排他權，非專屬授

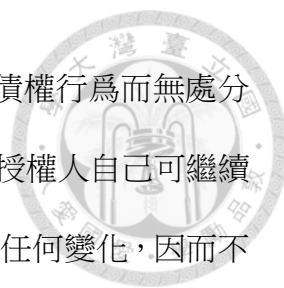
<sup>150</sup> 參謝銘洋，前揭註 5，頁 280-84。

<sup>151</sup> 李素華等，前揭註 110，頁 8-10。

<sup>152</sup> 商標法第 39 條第 6 項「商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定。」增訂理由如下：

（一）於商標權受侵害之際，在專屬授權範圍內，專屬被授權人自得以自己名義行使民事及刑事商標權受侵害救濟之權利。

（二）商標即便因專屬授權而由專屬被授權人於授權範圍內單獨使用，惟商標所累積之信譽，於專屬授權終止後，最後仍回歸商標權人。且專屬授權契約若以一定期間內授權商品銷售金額之比例，作為權利金數額之計算方式，則專屬授權範圍內之商標侵害行為，對商標權人之權益亦有影響，況商標專屬授權僅係商標權人在授權範圍內，為被授權人設定專有排他之使用權利，商標權人並不喪失商標使用權利以外之權能，如商標權之移轉、設定質權等，專屬授權後之商標侵害行為，若損及商標權人此部分之權利，亦有排除侵害之需要，爰於但書明定得由當事人約定商標權受侵害時行使時權利之主體或訴訟擔當，以資明確。



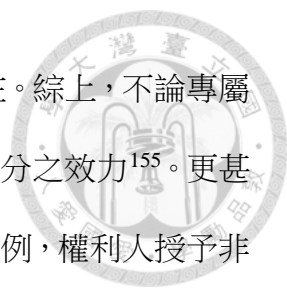
權契約首先在當事人間亦需一個債權行為，但是否僅存在一個債權行為而無處分行為則頗有爭議。一般認為，授權人授予被授權人非專屬授權，授權人自己可繼續實施，亦可以再授權予其他人，所以授權人的權利狀態沒有發生任何變化，因而不存在處分行為<sup>153</sup>。

授權人所授予之實施權能係專屬授權而具有排他性質之物權色彩，然其所由發生之授權契約本身應係債權行為無疑。雖然在一般情形債權行為與物權行為二者常相伴隨同時發生而極易混淆，但在法律邏輯上應可清楚地區辨二者。事實上，在授權契約中除有一個債權性質之原因行為發生，以規範雙方當事人間之權利義務外，同時另有一獨立的處分行為存在。在專屬授權之情形，藉由該物權性質的處分行為，授權人將其完整之智慧財產權分離出部份權能，授予被授權人，被授權人因此所獲得之專屬排他權係可對抗任何人（包括授權人及其後手）之權利<sup>154</sup>；在非專屬授權之情形，基於保障被授權人之考量，以免其因對於取得智慧財產權之第三人無對抗之效力，致顧慮一己之權利地位不確定而影響接受授權之意願，因此亦應認為非專屬授權契約亦具物權屬性。

本文肯認專屬授權及非專屬授權均為準物權說，兩者皆有處分行為，非專屬授權只授予積極的使用權而未含消極的排他權，專屬授權則兩者兼具。如同前文討論專利權是否兼具積極實施權與消極排他權，於大部分情況並無區分之必要，但在討論授權契約對第三人效力時，則情況大有不同。商標法第 39 條第 3、4 項規定授權不破原則，非專屬授權經登記後，其授權契約對之後的受讓人與非專屬授權人仍繼續存在，106 年專利法修正草案亦仿效商標法增訂讓與不破授權原則，故非專屬授權亦具有處分的效力，只是無排除他人使用之權利，如認為非專屬授權僅具債權

<sup>153</sup> 范長軍，前揭註 12，頁 150-51。

<sup>154</sup> 謝銘洋，前揭註 5，頁 280-84。



效力，則難以解釋讓與不破授權原則得以對抗第三人之權源何在。綜上，不論專屬授權或非專屬授權，均非只是具有單純債權之效力，而均具有處分之效力<sup>155</sup>。更甚者，本文認為非專屬授權之契約內容應有所區分，以獨家授權為例，權利人授予非專屬授權人使用權，係為物權行為，並約定不得再授權其他人同一範圍，係為債權行為，經登記之非專屬授權得以對抗第三人，之後取得專利之受讓人或同一範圍之專屬被授權人，得容忍非專屬被授權人得以繼續實施，但是約定不得再授權其他人之債權行為則不具物權效力，不得對抗第三人，非專屬被授權人不得要求，受讓人或專屬被授權人不得再授權。

---

<sup>155</sup> 陳昭華，前揭註 20，頁 195-96。



## 第四章 商標法與專利法授權登記規定之比較

國際間對於商標授權未予強制規定，容許各國及當事人的契約自行規範。目前各國商標法制對於授權的規範主要集中在 1. 授權是否應登記；2. 專屬授權<sup>156</sup>，本章節主要討論各國關於前述兩大重點規範。通常登記制度分類為當然對抗制、登記生效制、登記對抗制，本章節係以各國「代表性」之授權制度作為分類：「當然對抗制」、「登記對抗制」、「惡意者對抗制」依序討論。「惡意者對抗制」可以解釋為登記對抗制之下位概念，兩者的差別在於主觀要件之有無，學說不常單獨提出此分類，而本章節採取此分類有兩個原因：1. 「惡意者對抗制」雖然屬於登記對抗制之更細微之分類，然觀察惡意者對抗制與登記對抗制之立法技術，有明顯之不同，藉此分類來彰顯兩者差異。2. 捨棄登記生效制之分類，登記生效制目前在各國學說上沒有太大的爭議，無細分之必要。再特別說明的是，以日本為例，雖歸類為登記對抗制，係因以登記對抗制作為其授權代表制度，但不表示日本授權規定沒有採其他制度。

### 第一節 當然對抗制

當然對抗制度係指不須經登記，授權亦能夠對於其後取得權利之受讓人或者專屬授權人或者對於該權利之獨占使用或實施之人產生法律效力。當然對抗制度與登記對抗制度相比，具有靈活性與簡便性，其優點在於：1. 不須登記就能對抗第三人，降低交易成本，提高交易效率；2. 得以維持商業機密性或保護營業秘密，利於商業佈局；3. 有利於被授權人事業之繼續維護交易秩序。其不利之處在於：1. 不經登記，主管機關專利不能及時掌握權利之利用情況，社會無法充分利用登記資訊來進行決策；2. 潛在之交易相對人無法知曉授權情況，當原權利人移轉權利而沒有

<sup>156</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 62。





告知該情況時，有無法請求停止使用或實施、予以侵權賠償的可能；3. 權利人與被授權人發生糾紛時沒有登記作為有力的證據支持<sup>157</sup>。

## 一、美國

### (一) 美國商標法

採先使用主義之美國商標法（亦有翻譯為藍能法或蘭哈姆法），與我國所採之先註冊主義之不同在於，商標之註冊僅具有「推定商標權成立」之效果，商標權成立與否基於實際使用之情況（先註冊主義下的商標權成立與喪失，基於商標註冊與商標註冊撤銷）<sup>158</sup>。美國商標法採使用主義<sup>159</sup>，商標權是使用一個標示，並排除他人使用該標示的權利，由於一切權利授權是以使用而非註冊為基礎，亦即如沒有實際使用且具備一定的商譽，就不具備可讓與或授權的權利<sup>160</sup>。

商標授權契約之當事人似有很大之自由決定契約之內容。然商標之授權如須經商標主管機關核准者，有些州法律亦得不顧契約之規定，而明文禁止授權人無「正當理由」終止契約，亦不得「無正當理由」拒絕契約之更新<sup>161</sup>。實務上當商標授權人與被授權人依契約自由原則訂定授權契約時，授權人之主要權利，則在於向被授權人請求授權金或權利金此乃使用商標權之對價。此外，尚有要求實際使用商

<sup>157</sup> 甯立志、盛賽賽（2015），〈論專利許可與專利轉讓的對抗與繼受〉，《知識產權》，2015年7期，頁6。

<sup>158</sup> 范國華，〈美國商標制度〉，<http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/63443953>（最後瀏覽日：06/27/2018）。

<sup>159</sup> 「USPTO認為要求商標註冊須有使用，是很好的政策工具，因為可讓商標註冊簿內容更接近市場真實情形，避免註冊後不使用的商標或搶註的商標占據註冊簿，讓註冊簿有容納較多商標的空間，創造善意申請的確認責任，從而降低業者進入新市場的門檻。美國目前有4種商標申請基礎，分別是在商業上有實際使用者、有善意使用意圖者、依巴黎公約主張優先權（巴黎公約§47）或已有註冊權（巴黎公約§6之58）者、透過商標國際註冊馬德里制度申請註冊者；其中只有第1種（實際使用）在申請審查階段就須提出在商業上使用商標的證據，否則將無法獲准註冊。」陳宏杰（2018），〈美國商標審查實務最新發展〉，《智慧財產權月刊》，235期，頁12-13。

<sup>160</sup> 哈爾彭（著），宋慧獻（譯）（2013），《美國知識產權法原理》，頁368-69，北京：商務印書館。

<sup>161</sup> 曾陳明汝，前揭註18，頁434。



標，維護商品或服務品質，以及為授權之標示等權利，授權人與被授權人之權利義務乃係相對的<sup>162</sup>。

關於商標授權登記問題，美國商標法並無相關規定，與授權較相關的規定僅為美國商標審查手冊（Trademark Manual of Examining Procedure，TMEP）2015年10月版 1201.03(e)License and Franchise Situations<sup>163</sup>，商標之授權使用授權人必先證明或為註冊之申請始可，得為商標之授權，然欲為有效之授權，授權人尚須對被授權人之使用該商標之商品品質為必要之控制，並無欺罔公眾之虞始足當之，其已有使用於州際貿易之事實，並須已為聯邦註冊質控制之原則已納入蘭哈姆法，且已成為有效商標授權之礎石。換言之，只要授權人對被授權商品品質為適當控制，商標授權之效力，並不因被授權人之增加受影響。反之，如怠於在契約中明定商品品質管控條款，或在授權契約存續期間疏忽對授權商品品質之控制或監督，<sup>164</sup>，則將成為空授權（或稱赤裸授權，bare naked license）、草率授權（gross license or naked license），商標權人將冒商標權放棄（abandonment of trademark rights）之危險<sup>165</sup>，在美國遭致法院認定構成草率授權，被視為放棄商標權，而喪失權利、未監督授權（uncontrolled license）被法院認定商標權人因其行為或缺少必要的行為而非自願性（involuntary）放棄其商標權<sup>166</sup>。

相較我國商標授權制度，並不規範授權的實質內容及授權後是否影響消費者往後消費可選擇品質同一商品或服務之權利，且觀諸我國商標法對於僅授權卻未

<sup>162</sup> 曾陳明汝，前揭註 18，頁 101-03。

<sup>163</sup> 商標權人未能對被授權者或加盟者實施適當的管理，可能會被（法院）認定拋棄該商標（A trademark owner who fails to exercise sufficient control over licensees or franchisees may be found to have abandoned its rights in the mark），林志豪，〈比較台灣及美國商標授權制度之差異〉，[http://www.asialiuh.com/Archive/\\_tw/file/201512-01.html](http://www.asialiuh.com/Archive/_tw/file/201512-01.html)（最後瀏覽日：06/27/2018）；經濟部智慧財產局，〈美國商標授權相關案例介紹〉，<https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/db287cfa-9317-43a5-9be8-6301a23ca314.pdf>（最後瀏覽日：06/27/2018）。

<sup>164</sup> 聖島國際智慧財產權實務報導（2015/01/01），翁玉雀（著），〈美國商標草率授權案例乙則〉，7 卷 1 期，[http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR\\_200501.htm](http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200501.htm)。

<sup>165</sup> 曾陳明汝，前揭註 18，頁 427-28、434。

<sup>166</sup> 林志豪，前揭註 163。



妥適管理授權商標造成消費者上揭權利損失之情形，也無任何規範條文，著重於商標授權人與被授權人之間及授權登記與否所影響對抗第三人之效力。美國商標法之規範意旨，不僅在於保障一般消費大眾及市場公平交易秩序，亦兼顧保護商標所有人之權利<sup>167</sup>。

## （二）美國專利法

美國專利法無授權登記之相關規定，但對於讓與採登記對抗制。學者認為美國專利審查基準（Manual of Patent Examining Procedure，以下簡稱 MPEP）301(III)指出，授權並非讓與，應不須登記於美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office，以下簡稱 USPTO)，除非有明確專利法上之爭議，否則應受各州契約法之規範<sup>168</sup>。然須注意的是，專屬被授權人並無主動控訴第三人侵權行為的權利，實務上即便以契約約定授予專屬被授權人以被授權人名義主張專利權該條款亦被視為無效<sup>169</sup>，惟有專利權人才擁有對侵權第三人提起訴訟之權利，一般法律解釋是專利權人須讓與專利權予受讓人，受讓人才得以自己名義主張專利權<sup>170</sup>。專利之讓與，包含專利人有權能轉讓（assign）、授權（grant）或移轉（convey）<sup>171</sup>以下權利：(1)完整專利，包含在美國境內製造、使用或販賣之排他權，(2)排他權中

<sup>167</sup> 林志豪，前揭註 163。

<sup>168</sup> “Licenses. Under MPEP 301(III), As compared to assignment of patent rights, the licensing of a patent transfers a “bundle of rights which is less than the entire ownership interest.” Rights may be limited as to time, geographical area, or field of use, etc. A patent license is a “contractual agreement that the patent owner will not sue the licensee for patent infringement” if the licensee makes, uses, offers for sale, sells, or imports the claimed invention, as long as the licensee fulfills its obligations and operates within the bounds delineated by the license agreement. A license, even if it is an exclusive license, is not an assignment of the patent or patent application. Since a license is not an “assignment,” licenses should not be recorded at the USPTO, but are ordinary contractual documents that should be handled under state laws unless a clear question of patent law is at issue.”

John Chandler, *Record Assignments, Not Licenses, at the US Patent Office*, <http://www.chandlerip.com/?p=445> (last visited Jun. 27, 2018).

<sup>169</sup> 在美國專利的轉讓需要於專利局登記（recordal）；其用意為避免無所有權的人主張專利權來欺騙受權人，陳歆，前揭註 104，頁 25-26。

<sup>170</sup> 彭鑒托，前揭註 104，頁 30-31。

<sup>171</sup> “assign” 係指轉讓專利權的交易，均涉及專利權；“covey”係指移轉法定所有權，Kaitlin, *The Intellectual Property Forum*, [http://www.intelproplaw.com/ip\\_forum/index.php?topic=12179.0](http://www.intelproplaw.com/ip_forum/index.php?topic=12179.0) (last visited Jun. 25, 2018).



不可分離的部分權利，或是(3)在美國境內特定區域中的排他權<sup>172</sup>。專利之授權並不受美國聯邦專利法案之支配，故當事人得基於各州之普通法締結契約，在不抵觸反托辣斯法或其他法律禁止之範圍內自由訂定契約之內容。

美國專利法第 261 條<sup>173</sup>關於讓與之規定，於「美國專利須知」<sup>174</sup>中「讓與和授權（Assignments and Licenses）」一節說明：「專利法規定專利權或專利申請權之轉讓或販售應以書面為之。法律也規定得為部分利益的轉讓，例如專利權的 1/2 或 1/4 權益等等。也有一種授權（grant）類型賦予和讓與契約相同特性的權益，

但僅限在美國境內特定區域享有<sup>175</sup>」。此節說明中之次小節「讓與登記（Recording of Assignments）」說明：「USPTO 受理讓與、授權（grants）及類似

---

<sup>172</sup> 吳德豐、廖烈龍、陳薇芸，〈經理無形資產之稅收法律完善-以專利權與技術的讓與及授權為例（續）〉，<https://www.pwc.tw/zh/publications/international-tax-newsletter/assets/international-tax-newsletter-137.pdf>（最後瀏覽日：06/27/2018），*Waterman v. Mackenzie*, 138 U.S. 252, 255, 34 L.Ed.923, 11 S.Ct.334 (1891)。一案中對專利權內容之定義“The monopoly thus granted is one entire thing, and cannot be divided into parts, except as authorized by those laws. The patentee or his assigns may, by instrument in writing, assign, grant, and convey, either (1) the whole patent, comprising the exclusive right to make, use, and vend the invention throughout the United States; or (2) an undivided part or share of that exclusive right; or (3) the exclusive right under the patent within and throughout a specified part of the United States.” <https://openjurist.org/138/us/252> (last visited Jun. 25, 2018).

<sup>173</sup> 35 U.S.C. 261 Ownership; assignment.

Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property. The Patent and Trademark Office shall maintain a register of interests in patents and applications for patents and shall record any document related thereto upon request, and may require a fee therefor.

Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing. The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States.

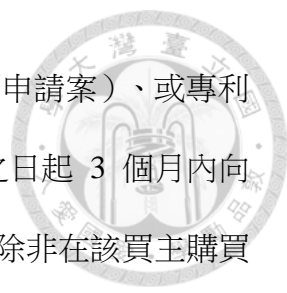
A certificate of acknowledgment under the hand and official seal of a person authorized to administer oaths within the United States, or, in a foreign country, of a diplomatic or consular officer of the United States or an officer authorized to administer oaths whose authority is proved by a certificate of a diplomatic or consular officer of the United States, or apostille of an official designated by a foreign country which, by treaty or convention, accords like effect to apostilles of designated officials in the United States, shall be prima facie evidence of the execution of an assignment, grant, or conveyance of a patent or application for patent.

An interest that constitutes an assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for 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.

USPTO, *301 Ownership/Assignability of Patents and Applications [R-07.2015]*, <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s301.html> (last visited Jun. 26, 2018).

<sup>174</sup> USPTO, General information concerning patents.中譯版經濟部智慧財產局，前揭註 59。

<sup>175</sup> 原文“There may also be a grant that conveys the same character of interest as an assignment but only for a particularly specified part of the United States.”



文書之登記，而此種登記即被視為通知。如果一項專利（或專利申請案）、或專利（或專利申請案）中某項權利之讓與、授權或移轉，未於成立之日起 3 個月內向 USPTO 登記者，其嗣後未經事先通知的高額對價契約將無效，除非在該買主購買前已完成登記。」此處的授權係指「賦予和讓與契約相同特性的權益」之非一般授權類型，因此和讓與契約相同均須以書面為之，且未向 USPTO 登記前，不得對抗善意第三人。

美國專利法第 261 條之規定，不適用於專利之授權（licensing），故當事人間，宜以契約之方式為之。因其乃專利權人容忍被授權人利用其專利權，並不得對之提起侵權行為之訴。至於被授權人，原則上不得將此一權利，再讓給第三人，故此等授權，與其謂為讓與，毋寧說是專利實施權之分享<sup>176</sup>。MPEP 301(III)規定：「專屬授權排除專利權人（或是專利權人欲販售授權之人），在授權契約所定地區、時間或使用領域內，與專屬被授權人從事競爭之行為<sup>7</sup>。」惟如該被授權人享有獨占實施權，專利權人亦不得製造、販賣或使用其專利，故專利權人實際上僅在法院之前，為被授權人之利益而主張其排他的權利而已<sup>177</sup>。

美國無論是專屬授權或非專屬授權均不要求辦理登記，USPTO 雖接受授權契約的登記，僅作為契約之立證，不具實質法律效果，實務認為授權具有對世效力，無論辦理登記與否，專利權之買受人均受所有既存之授權所拘束，當兩個授權發生

---

<sup>176</sup> As compared to assignment of patent rights, the licensing of a patent transfers a bundle of rights which is less than the entire ownership interest, e.g., rights that may be limited as to time, geographical area, or field of use. A patent license is, in effect, a contractual agreement that the patent owner will not sue the licensee for patent infringement if the licensee makes, uses, offers for sale, sells, or imports the claimed invention, as long as the licensee fulfills its obligations and operates within the bounds delineated by the license agreement.

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.

A license is not an assignment of the patent. Even if the license is an exclusive license, it is not an assignment of patent rights in the patent or application.<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s301.html>(last visited Jun. 26, 2018).

<sup>177</sup> 曾陳明汝，前揭註 60，頁 77-80。



衝突時，先成立之授權優先於後成立之授權<sup>178</sup>，等同於實務肯認授權具有當然對抗之效力。

## 二、德國

### (一) 德國商標法

德國商標法第 30 條授權規定：「(1)因註冊或使用或基於商標為著名之事實而取得之權利，得就其所保護之全部或部份商品或服務，於德國全部或部分領域內為專屬性或非專屬性授權之標的。(2)商標專用權人對被授權人違反下列授權契約之事項者，得援引該商標之權利：1.授權期間；2.商標依註冊所定之使用方式；3.授權允許之商品或服務範圍；4.使用商標之區域；或 5.由授權人所製造之商品品質或所提供之服務品質。(3)被授權人僅應於商標專用權人同意後，對商標侵權提起訴訟。(4)被授權人有權參加商標專用權人提起之侵害訴訟，以取得其損害之賠償。(5)依第 27 條所為之權利移轉或依第一項所為之授權，不應影響先前給予第三人之授權<sup>179</sup>。」

德國商標法未有授權登記之相關規定，對於第三人效力規定在第 30 條第 5 項，我國爰參考前述條文「依第 27 條所為之權利移轉或依第一項所為之授權，不應影響先前給予第三人之授權」之立法例，我國著作權法增訂第 37 條第 2 項「前項授權不因著作財產權人嗣後將其著作財產權讓與或再為授權而受影響」；以及商標權

<sup>178</sup> 白杰立 (2010)，《專利專屬授權制度之比較研究》，頁 67、97，東吳大學法律學系碩士論文，「在 *Syndia Corp. v. Lemelson Medical Education and Research Foundation*, 165. F. Supp. 2d 128 (E.D. Ill. 2001)一案中，伊利諾州北部聯邦地方法院認為：授權具有對世效力，無論辦理登記與否，專利權之買受人均受所有既存之授權所拘束。在 *Security Materials Co. v. Mixermobile*, 72 F. Supp. 450 (SD Cal. 1947)一案中，加州南部聯邦地方法院認為：當二個有效之授權衝突時，先成立之授權具有優先效力，此係基於古諺「先成立者有優先權」(first in time, superior in right)所得出之結論。在 *Sanofi, S.A. v. Med-Tech Veterinarian Products, Inc.* 565 F.Supp.931 (D.N.J 1983)一案中，紐澤西聯邦地方法院認為：當兩個授權衝突時，即使第二個被授權人不知道第一個授權之存在，第一個授權也具有優先地位。」

<sup>179</sup> 巨群國際專利商標法律事務所網站，〈德國關於商標及其他標示之保護法（商標法）〉，<http://www.giant-group.com.tw/upload/ckeditor/files/germny%20mark.pdf>（最後瀏覽日：10/18/2018）；承燁國際商標事務所，〈德國商標法〉，<http://chainasiaip.com/index.php?do=lib&tpid=4&id=255>（最後瀏覽日：10/18/2018）。



法為避免經登記之非專屬授權因嗣後商標權人復將其商標專屬授權他人，所產生商標使用權利衝突之疑義，增訂第 39 條第 4 項商標非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權者，在先之非專屬授權登記不受影響之規定。

## （二）德國發明專利法

德國發明專利法第 15 條關於權利之移轉、特許(Lizenz)之規定<sup>180</sup>：「(1)在專利的權利、授予專利的請求權、以及基於專利所產生的權利，得移轉給繼承人。這些權利得限制的或無限制的移轉給其他人。(2)依據第一項規定的權利，得全部或部分作為在本法適用範圍或部分適用範圍內專屬或非專屬的特許標的。以領有特許証者違反第一句規定的特許限制為限，得對領有特許証者主張基於專利所產生的權利。(3)權利移轉或特許授予不得抵觸先前已經授予第三人的特許<sup>181</sup>。」

本條第 3 項為讓與不破授權原則，德國法上一般稱此為「繼受保護」(Sukzessionsschutz)之法理。繼受保護法理之源起，係因德國聯邦最高法院以往認為，非專屬授權僅於授權人及被授權人間存在債權契約之效力，非專屬被授權人不得對抗其後之專利權讓與或專屬授權，即不得再繼續實施專利發明，為保護授權契約中之被授權人，德國發明專利法增訂第 15 條第 3 項，令被授權人不致因授權人其後的權利處分行為而權益受損<sup>182</sup>，不論登記有無，皆可以其有效的授權契約對抗第三人。該法理之理論基礎，乃是承認授權具有物權或準物權效力，從而因物權相互間並無所謂對抗問題，一旦授權契約生效，即發生拘束後手之效力<sup>183</sup>。

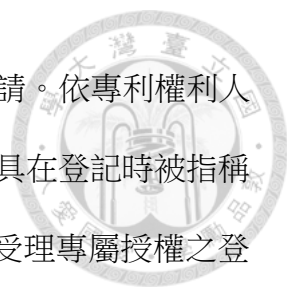
德國發明專利法第 30 條第 4 項：「經向專利局證明，同意其他部分時，依專利權利人或領有特許證者之聲請，專利局將授與專屬特許登記於專利登記簿內。僅

<sup>180</sup> 德國發明專利法 (Patentgesetz, 簡稱 PatG, 最近一次修法為 2009 年 9 月 4 日, 於同年 10 月 1 日生效施行)。條文翻譯參陳麗娟 (譯), 前揭註 44。

<sup>181</sup> 陳麗娟 (譯), 前揭註 44。

<sup>182</sup> 白杰立, 前揭註 178, 頁 99。

<sup>183</sup> 黃銘傑, 前揭註 50, 頁 14-17。



以有表示特許同意(第 23 條第一項)為限，不得提起第一句之聲請。依專利權利人或領有特許證者之聲請，塗銷登記。專利權利人的塗銷聲請需附具在登記時被指稱為領有特許證者或其權利繼受人同意之證明。」德國專利局只受理專屬授權之登記，而不受理非專屬授權之登記。辦理專屬授權登記之主要目的，在於防止專利權人依專利法規定向專利局為公開授權之聲明。專屬授權不論登記與否，嗣後專利權之買受人均受先前專屬授權之效力所及，在後成立之專屬授權，即使辦理登記，亦不會使專利權人先前授予他人而未經登記之專屬授權變為無效，學說及實務均認為，專屬授權之登記並無實體法之效力<sup>184</sup>，被授權人對於受讓人不具主張授權契約的權利，即便授權契約經登記後專利權讓與者，授權契約對於受讓人不受其約束<sup>185</sup>。

### 三、WIPO 與 TPP

#### (一) WIPO

WIPO 關於商標授權聯合備忘錄<sup>186</sup>，由保護工業財產權巴黎聯盟大會和 WIPO 大會在 2000 年 9 月 25 日至 10 月 3 日召開的世界智慧財產權組織成員國大會第三十五屆系列會議上通過，本聯合備忘錄旨在協調和簡化商標授權登記方面的形式要求，從而補充於 1994 年 10 月 27 日簽訂的《商標法條約》(TLT)《商標法條約》(Treaty on the Law of Trademarks，該條約因簽訂於新加坡，又稱新加坡條約，簡

---

<sup>184</sup> 白杰立，前揭註 178，頁 70-71。

<sup>185</sup> 范長軍，前揭註 12，頁 147-49；陳麗娟（譯），前揭註 44；〈德國專利法〉，<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi3y7Wx5L7bAhWKgrwKHV0wBiUQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.tipo.gov.tw%2Fpublic%2FAttachment%2F321616214692.doc&usq=AOvVaw3GoDWUay7XgtE2sFD6mMHx>（最後瀏覽日：10/12/2018）。

<sup>186</sup> 經濟部智慧財產局，〈WIPO 關於商標授權聯合備忘錄〉，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=202378&ctNode=7072&mp=1>（最後瀏覽日：10/12/2018）；〈關於商標授權之聯合備忘錄〉，[http://ebooks.lib.ntu.edu.tw/1\\_file/tipo/072115/2115.pdf](http://ebooks.lib.ntu.edu.tw/1_file/tipo/072115/2115.pdf)（最後瀏覽日：10/12/2018）。



稱 STLT)<sup>187</sup>。該條約之目的係統一和協調各國家或地區主管局在國家或地區提出商標申請、變更登記、商標註冊延展方面所規定的形式要求。



第 4 條未授權登記的效力規定：「(1)[註冊的有效性和對商標的保護]未向主管機關或成員國的任何其他機關授權登記，不得影響授權使用商標註冊的有效性或對該商標的保護。(2)[被授權人的若干權利] (a)成員國不得要求，被授權人依該成員國的法律享有參加由註冊持有人提起的侵權訴訟，或透過此種訴訟獲得因授權使用的商標被侵權所致損害賠償的任何權利，須以授權登記為條件。(b)如果本項(a)款不符合成員國的國內法，則該項規定不適用於該成員國<sup>188</sup>。」

第 4 條第(2)項(a)款規定<sup>189</sup>被授權人依成員國之法律有權參加由註冊持有人提起之侵權訴訟，並有權獲得因授權使用之商標被侵權所致之損害賠償，則無論授權是否登記，被授權人均應能行使這些權利。成員國還可自由規定，未登記之被授權人只在參加由註冊持有人提起之侵權訴訟情況下，才有權獲得損害賠償<sup>190</sup>。但此屬

---

<sup>187</sup> 經濟部智慧財產局，〈商標 FAQ 6.6、商標法新加坡條約〉，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=284969&ctNode=7078&mp=1>（最後瀏覽日：10/12/2018）；經濟部智慧財產局，〈商標法條約〉，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=219667&CtNode=7491&mp=1>（最後瀏覽日：10/12/2018）；經濟部智慧財產局，〈商標法新加坡條約〉，<https://www.tipo.gov.tw/public/Data/32181853171.pdf>（最後瀏覽日：10/12/2018）。

<sup>188</sup> (1) [Validity of the Registration and Protection of the Mark] The non-recordal of a license with the Office or with any other authority of the Member State shall not affect the validity of the registration of the mark which is the subject of the license, or the protection of that mark.  
(2) [Certain Rights of the Licensee] (a) A Member State may not require the recordal of a license as a condition for any right that the licensee may have under the law of that Member State to join infringement proceedings initiated by the holder or to obtain, by way of such proceedings, damages resulting from an infringement of the mark which is the subject of the license.  
(b) If subparagraph (a) is not compatible with the national law of a Member State, that subparagraph shall not apply in respect of that Member State.

<sup>189</sup> 本款規定之意圖不是想協調是否應允許被授權人參加由授權人提起之訴訟，或其是否應有權獲得因授權使用之商標被侵權所致之損害賠償問題，此問題留予可適用之法律處理。

<sup>190</sup> 被授權人是否有權參加由註冊持有人提起之侵權訴訟和獲得損害賠償之問題，與是否允許被授權人以自己之名義就被授權使用之商標提起侵權訴訟之問題不同。後一情況非本規定所處理之問題。因此，成員國可要求須以授權登記作為被授權人以其自己之名義就授權使用之商標提起法律訴訟的條件。

於最高標準，成員國可自由採取更寬鬆之辦法，例如適用之國家或地區法律未對授權登記作出規定。



關於未登記之被授權人是否應有權參加由註冊持有人提起之侵權訴訟和獲得損害賠償之問題，在商標授權專家委員會第一屆會議和商標、工業設計和地理名稱法規常設委員會(SCT)第三屆會議上進行廣泛之討論。反對此一規定之代表團爭辯說，根據其國家法律，授權只有進行登記，才對第三人具有效力。支持此一規定之代表團和觀察員組織代表則強調說，如果被授權人在由註冊持有人提起之侵權訴訟中是否享有獲得損害賠償之權利，取決於該授權之登記情況，將有利於商標侵權者，而唯一遭受損害而求償無門者只有被授權人。從商標侵權者之角度來說，受保護之商標授權使用時是否進行登記應沒有任何區別<sup>191</sup>。

## (二) TPP

美國宣布退出跨太平洋夥伴協定 (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP) 後，由其餘 11 個國家推動完成，現已更名為跨太平洋夥伴全面進步協定 (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTTP)，會員包含日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯等 11 個國家，我國原積極加入 TPP 的火因美國退出一把被澆熄，智慧局為了加入 TPP 討論許久，提出針對 TPP 進行智慧財產法相關規定進行修法，2018 年 3 月 8 日於智利簽署之 CPTTP 與 2016 年 2 月 4 日於奧克蘭簽署之 TPP

---

<sup>191</sup> 值得指出的是，如果成員國認為授權只在進行登記時才對第三人具有法律效力，那麼，此一規定並非一定要被解釋為意指未登記之被授權人不得有權獲得因授權使用之商標被侵權所致之損害賠償。但是此種規定卻會在出現已訂立授權協議之後再將註冊轉讓之情況下產生效力，因為未登記之被授權人將無法拿授權來與受讓人對抗。第(2)項並未禁止此點，因為該款僅涉及一種具體情況，即未登記的被授權人參加由註冊持有人提起之侵權訴訟和透過此種訴訟而獲得損害賠償之權利。第 4 條第(2)項(b)款考慮到明文規定未登記之被授權人不得參加由註冊持有人提起之侵權訴訟和獲得損害賠償之相關法律。因此，儘管(a)款之規定係一普遍原則，但(b)款明確規定此種法律不受影響。然而，可被解釋為允許未登記的被授權人參加侵權訴訟和獲得損害賠償之法律，將屬於(a)款的範疇，並將因此而須以此一方式來解釋。



協定文本差異不大，CPTPP 後續將由各會員完成國內審議程序，最快可於 2019 年初生效。

CPTPP 第 18.27 條授權無須登記之規定：「締約方不得要求以商標授權登記：

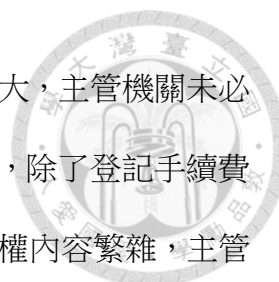
(a)作為商標授權之生效要件；或(b)作為於有關商標取得、維持及執行情序中，被授權人使用商標被視為商標權人使用之要件<sup>192</sup>。」

WIPO 關於商標授權聯合備忘錄之授權規定，為當然對抗制或登記對抗制目前還未有定論，但由前述國際條約與協定可觀察出，國際趨勢「登記」不得作為商標授權的有效性要件，但「登記」可作為對抗要件。

## 第二節 登記對抗制

登記對抗制度是指須經登記，授權得以對於其後取得權利之受讓人或者專屬授權人或者對於該權利獨占使用或實施之人產生法律效力。登記對抗制度之一般表述為「未經登記不得對抗第三人」。登記對抗制度主要是緣於智慧財產權之無形性以及其上設立權利之非佔有性。登記具有諸多優點，例如：1.公示效力明確權利狀態，防止糾紛的產生；2.公信效力使公眾知悉並確信維護交易安全、提高交易效率；3.登記資訊之提供，有利於主管機關管理與審查、潛在交易主體進行交易考量、供作政策制定提供參考；4.便於反不正競爭執法機關監督管理。基於前述優點，從保護交易安全、維護交易秩序的角度出發，相較登記生效制度更加便民，登記對抗制度也是一個良好政策抉擇。保護交易安全與交易效率，兩者有所消長，登記對抗制之不足之處為：1.登記須經一定程序、提供一定資訊，須付出時間成本與經濟成本；2.登記之公開與商業秘密、營業秘密的保護之間存在衝突；3.登記之固定性與

<sup>192</sup> 經濟部智慧財產局，〈跨太平洋夥伴協定(TPP)智慧財產章簡要說明與翻譯〉，<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=571002&ctNode=7127&mp=1>（最後瀏覽日：10/19/2018）；經濟部國際貿易局，〈加強與全球及區域經貿連結—CPTPP〉，<http://cptpp.trade.gov.tw/index.aspx>（最後瀏覽日：08/07/2018）



交易變動性之間的差異，導致登記無法及時更新；4.登記數量龐大，主管機關未必能及時負荷；5.登記須要具備專業知識，對於無相關知識之民眾，除了登記手續費用外，可能須要專業人士協助之成本<sup>193</sup>；6.以包裹授權為例，授權內容繁雜，主管機關提供之表單，未能符合業界登記填寫之需求。

## 一、日本

### (一) 日本商標法

日本商標法中對於商標授權(許諾使用權)登記規定，專用使用權(專屬授權)之設定採登記生效制<sup>194</sup>，通常使用權(非專屬授權)之設定則採登記對抗制<sup>195</sup>。

專用使用權之登記規定，日本商標法第 30 條第 4 項，準用特許法第 98 條第 1 項第 2 款「專用使用權非經登記於商標登記簿，不生效力」<sup>196</sup>，授權須向特許廳登記，否則不發生效力，當事人間的授權契約內容，如與專屬授權相似一定要登記，否則法律上視同一般授權。專用使用權的設定，原則上，商標權人與專用使用權人應訂有授權契約，而專用使用權一定要先登記否則不生效力<sup>197</sup>。

<sup>193</sup> 甯立志、盛賽賽，前揭註 157，頁 5。

<sup>194</sup> 日本商標法第 30 條專有使用權規定：

(1)商標權人可就其商標權設定專有使用權。但依第 4 條第 2 項規定申請的商標註冊的商標權，不在此限。(2)設定行為所規定的範圍內，專有使用權人在指定商品或指定服務上享有使用註冊商標的專有權。(3)專有使用權，僅限於在取得商標權人的許可以及繼承等其他一般承繼的情形中方可轉讓。(4)專有使用權，准用專利法第 77 條第 4 項及第 5 項(質權設定等)、第 97 條第 2 項(放棄)和第 98 條第 1 項第 2 項及第 2 項(註冊的效果)的規定。

第 30 条 商標權者は、その商標權について専用使用權を設定することができる。ただし、第 4 条第 2 項〔公益団体等の商標登録出願〕に規定する商標登録出願に係る商標權及び地域団体商標に係る商標權については、この限りでない。(改正、平 17 法律 56)

2 専用使用權者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。(改正、平 3 法律 65)

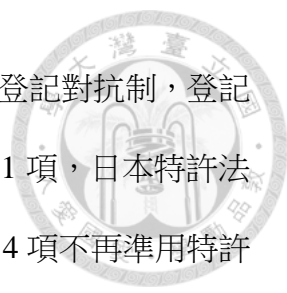
3 専用使用權は、商標權者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承繼の場合に限り、移転することができる。

4 特許法第 77 条第 4 項及び第 5 項(質權の設定等)、第 97 条第 2 項(放棄)並びに第 98 条第 1 項第 2 号及び第 2 項(登録の効果)の規定は、専用使用權に準用する。

<sup>195</sup> 小野昌延、三山峻司(2013)，《新・商標法概説》，頁 285-95，2 版，東京：青林書院。

<sup>196</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 70-71。

<sup>197</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 71。



通常使用權與日本特許法 2011 年修法前之專用實施權同採登記對抗制，登記的對抗效力係規定於舊法第 31 條第 4 項準用特許法第 99 條第 1 項，日本特許法修法後專用實施權改採當然對抗制，因此日本商標法第 31 條第 4 項不再準用特許法第 99 條第 1 項，直接以文字規定專用使用權經登記後<sup>198</sup>，對於嗣後商標權受讓人或專用使用權人效力依然存在。授權是當事人間契約關係，所以在當事人間無論登記有無，當契約成立時便產生效力，授權登記不是契約發生效力的要件，但是假如授權未經登記，發生商標權轉讓或授予專用使用權給他人情形，不能對於新的商標權人或專用使用權人，主張通常使用權<sup>199</sup>。通常使用權的設定經登記後即生對抗力，對繼受取得商標權人或專用使用權人主張其通常使用權，亦稱之為（讓與）授權不破原則<sup>200</sup>。

<sup>198</sup> 第 31 條（通常使用權）

(1)商標權人可就其商標權授予他人通常使用權。但依第 4 條第 2 項規定申請的商標註冊的商標權，不在此限。(2)設定行為所規定的範圍內，通常使用權人在指定商品或指著定服務上享有使用註冊商標的權利。(3)通常使用權，僅限於取得商標權人（當是關於專有使用權的通常使用權時，系指商標權人及專有使用權人）許可以及繼承等其他通常承繼的情形中方可轉讓。

(4)通常使用權經登記後，對在其發生後取得該商標權或專用使用權或者對於該商標權的專用使用權者，具有其效力。

(5)通常使用權的移轉、變更、消滅或者處分的限制，非經登記，不得對抗第三人。

(6)通常使用權，準用專利法第 73 條第 1 項（共有）、第 94 條第 2 項（質權設定）以及第 97 條第 3 項（放棄）的規定。

第 31 条 商標權者は、その商標權について他人に通常使用權を許諾することができる。ただし、第 4 条第 2 項〔公益団体等の商標登録出願〕に規定する商標登録出願に係る商標權については、この限りでない。

2 通常使用權者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。(改正、平 3 法律 65)

3 通常使用權は、商標權者(専用使用權についての通常使用權にあつては、商標權者及び専用使用權者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4 通常使用權は、その登録をしたときは、その商標權若しくは専用使用權又はその商標權についての専用使用權をその後取得した者に対しても、その効力を生ずる。(本項追加、平 23 法律 63)

5 通常使用權の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。(本項追加、平 23 法律 63)

6 特許法第 73 条第 1 項(共有)、第 94 条第 2 項(質權の設定)及び第 97 条第 3 項(放棄)の規定は、通常使用權に準用する。(改正、平 23 法律 63)

<sup>199</sup> 曾陳明汝，前揭註 18，頁 88。劉春田（編），中國人民大學知識產權教學與研究中心、中國人民大學知識產權學院《十二國商標法》翻譯組（譯）（2012），《十二國商標法》，頁 250，北京：清華大學。

<sup>200</sup> 高秀美、王德博、出素瑕（2007），《商標授權制度，商標審判制度，商標權與意匠權、著作權及特許權衝突處理機制之探討—2007 年度台日技術合作計畫》，頁 7-13，台北：智慧局。



## (二) 日本特許法

日本特許法（發明專利法）中關於登記（登錄）效力之規定，專用實施權（專屬授權）採登記生效制（第 98 條），通常實施權（非專屬授權）採當然對抗制（第 99 條）<sup>201</sup>。

專用實施權之設定<sup>202</sup>，於特許原簿登錄設定，始生效力。登記不僅是第三者的對抗要件，而是效力發生要件<sup>203</sup>。專用實施權如未經登記，通常會被認定為獨占性通常實施權<sup>204</sup>。

通常實施權與專用權不同，專用實施權在登記之後才生效，然通常實施權設定成立後，不須經登記，立即生效，如未於特許原簿登錄亦可對抗特許權之受讓人

---

<sup>201</sup> 林國塘（1999），〈日本專利制度與我國專利制度之比較〉，《智慧財產權月刊》，9 期，頁 49-65；土肥一史（2012），《知的財產法入門》，頁 199，13 版，東京：中央經濟社。

<sup>202</sup> 第 77 条(専用実施権)

特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

2 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。

3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。

5 第 73 条〔特許権の共有〕の規定は、専用実施権に準用する。

第 78 条(通常実施権)

特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2 通常実施権者は、この法律の規定により又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有する。

第九八条(登録の効果) 次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

一 特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限(改正、平 20 法律 16)

二 専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。))又は処分の制限

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。))又は処分の制限

2 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

第 99 条 (通常実施権の対抗力)

通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。(改正、平 23 法律 63)

<sup>203</sup> 中山信弘，前掲註 77，頁 431-42。

<sup>204</sup> 土肥一史，前掲註 201，頁 200。



等第三人，即無需登記即可對在該通常實施權之後產生的該特許權之受讓人、專用實施權之受讓人，以及取得該特許權的專用實施權之人產生效力<sup>205</sup>。

通常實施權由登記對抗制<sup>206</sup>改為當然對抗制，修法理由為，2011 年修法前，通常實施權只有在進行登記後，才能夠在特許權人將特許權讓與第三人時，向受讓特許權的第三人主張通常實施權，通常實施權人為對抗受讓人等第三人，登記為必要之要件，通常實施權的登記實務上常有手續與成本的困難之處，因此為落實對通常實施權被授權人之保護，2011 年修法後將通常實施權改採為即使不經登記亦產生對抗效力之當然對抗制，基於授權契約的通常實施權，不論登記的有無，當然得對抗受讓特許權的第三人，通常實施權人能夠對受讓該特許權的第三人主張自己的通常實施權<sup>207</sup>。採用當然對抗制度，等於相對地廢除了通常實施權的登記制度<sup>208</sup>。

## 二、韓國

韓國專利法與商標法與日本法制有許多共通之處，尤其登記對抗法條之構成要件幾無二致<sup>209</sup>。

### (一) 韓國商標法

韓國商標法之使用權制度均採登記對抗制。與韓國商標法授權制度稱為使用權制度(사용권제도)<sup>210</sup>，韓國於 2012 年因應加入美韓自由貿易協定(Korea-U.S.

<sup>205</sup> 青山紘一，前揭註 37，頁 34-38；李龍(2012)，《日本知識產權法律制度》，頁 77-78，初版，北京：知識產權

<sup>206</sup> 中山信弘，前揭註 77，頁 443-456。

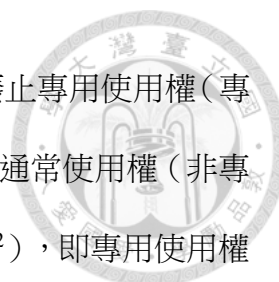
<sup>207</sup> 特許庁，前揭註 30，頁 316-17。

<sup>208</sup> 田村善之，時井真(2012)，《ロジスティクス知的財産法 I 特許法》，頁 1 版，東京：信山社

<sup>209</sup> 知的財産研究所(2005)，《主要国等における産業財産権の設定及び移転に係る手続及びその第三者対抗要件に関する調査研究報告書》，頁 266，東京：特許庁。

<sup>210</sup> KIPO，〈상표의

사용권제도〉，[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=10003&catmenu=m06\\_03\\_01](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=10003&catmenu=m06_03_01) (最後瀏覽日：06/14/2018)，原文「상표의 사용권제도 (1)전용사용권 전용사용권의 설정·이전 등은 등록하지 아니하면 제 3 자에게 대항할 수 없으며(등록은 제 3 자 대항요건). (2)통상사용권 통상사용권의 설정·이전 등은 등록하지 아니하면 제 3 자에게 대항할 수



Free Trade Agreement，以下簡稱 KORUS FTA)修正商標法<sup>211</sup>，廢止專用使用權(專屬授權)的登記義務，專用使用權由原本採登記生效制，改採與通常使用權(非專屬授權)相同之登記對抗制(一併規定於韓國商標法第 100 條<sup>212</sup>)，即專用使用權即使未經登記簿上登記亦生效力，該修正條文自 KORUS FTA 對韓國生效之日起生效<sup>213</sup>。最近一次商標法修法為 2016 年，授權相關條文並未變更。

2012 年修正之商標法將專有使用權之登記，從生效要件改為對第三人的對抗要件，以反映韓美 FTA 協議並加強對被授權人的保護，通常藉由轉讓契約授權契約獲取利潤之專利不同，大多數商標權初始利益低於專利權，因為商標權是由從一開始就從事銷售的商標權人進行註冊。

없으며(등록은 제 3 자 대항요건).」

KIPO, *Trademark license system*,

[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=930007&catmenu=ek04\\_01\\_01#a8\\_5](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=930007&catmenu=ek04_01_01#a8_5) (last visited Jun. 14, 2018).

“Trademark license system 1) Exclusive License: An exclusive license has no effect on third parties unless it is registered and transferred (registration is a preferential right against third parties).

2) Nonexclusive License: A nonexclusive license has no effect on third parties unless it is registered and transferred (registration is a preferential right against third parties).”

<sup>211</sup> KIPO, *Trademark Act*, [http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/TRADEMARK\\_ACT\\_2016.pdf](http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/TRADEMARK_ACT_2016.pdf) (last visited Jun. 14, 2018)；智南針 worldip.cn，〈韓國商標法〉，

<http://www.worldip.cn/uploadfile/2015/0611/20150611110457743.pdf> (最後瀏覽日：06/14/2018)。

<sup>212</sup> KIPO，상표법，<http://www.law.go.kr/법령/상표법>。

제 100 조(전용사용권·통상사용권 등의 등록의 효력) ① 다음 각 호에 해당하는 사항은 등록하지 아니하면 제 3 자에게 대항할 수 없다.

1. 전용사용권 또는 통상사용권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한

2. 전용사용권 또는 통상사용권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한

② 전용사용권 또는 통상사용권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 상표권 또는 전용사용권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.

③ 제 1 항 각 호에 따른 전용사용권·통상사용권 및 질권의 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 지체 없이 그 취지를 특허청장에게 신고하여야 한다.

<sup>213</sup> 韓洋特許法人 Hanyang International Patent and Law Firm，〈特許法等の改正案(韓米 FTA 履行法案)国会通過〉，

[http://www.hanyanglaw.com/jpn/sub4/newsletter\\_view.asp?page=2&ListNumber=146&search\\_what=&keyword=](http://www.hanyanglaw.com/jpn/sub4/newsletter_view.asp?page=2&ListNumber=146&search_what=&keyword=) (最後瀏覽日：06/14/2018)，原文「(3)專用使用權の登録義務制度の廃止 商標使用權のうち専用使用權は登録を効力發生の要件としているがこれを廃止して通常使用權と同様に登録を第三者対抗要件に変更し、『専用使用權を商標登録原簿に登録しなくてもその効力が發生』するようにした。この改正規定は、FTA が韓国に対しその効力を發生する日から施行する。」





韓國商標法上之專屬授權稱為「專用使用權（전용사용권）」，非專屬授權稱「通常使用權（통상사용권）」，專用使用權與通常使用權均採登記對抗制度（登錄為第三者對抗要件건등록을제 3 자대항요건），使用權的設定、移轉等，非經登記則不得對抗第三人（登錄是第三人對抗要件），即使用權對第三人不具效力，除非經登記（登錄등록）<sup>214</sup>或轉讓，登錄是對抗第三方的優先權<sup>215</sup>。

## （二）韓國專利法

2016 年新修韓國專利法（發明專利法，特許法특허법）<sup>216</sup>專屬授權（專用實施權전용실시권）採登記生效制，非專屬授權（通常實施權통상실시권）採登記對抗制。韓國專利法第 101 條專利權及專屬授權之登記效力：「(1)下列事項，經登記始生效力：1.專利權之轉讓（除因繼承或其他概括繼受而生者外）、因拋棄而消滅，或處置之限制；2.專屬授權之授予、轉讓（除因繼承或其他概括繼受而生者外）、修改、消滅（除因混同而消滅者外）或處置之限制；3.專利權或專屬授權上質權之創設、轉讓（除因繼承或其他概括繼受而生者外）、修改、消滅（除因混同而消滅者外）或處置之限制。(2)第 1 項所述專利權、專屬授權或質權之繼承或其他概括繼受，應即通知韓國智慧財產局局長，不得遲延<sup>217</sup>。」

<sup>214</sup> 韓國商標法「註冊」與「登記」用語均為「登錄（등록）」。

<sup>215</sup> 박종태 (2014), 《理智상표법》, 頁 560-65, 8 版, 서울: 한빛 지적소유권센터。

<sup>216</sup> KIPO, Patent Act. 2016; 經濟部智慧財產局, 前揭註。

<sup>217</sup> Article 101 (Effects of Registration of Patents and Exclusive Licenses)

(1) The following dispositions shall take effect upon registration:

1. The transfer (excluding transfer by inheritance or other universal succession) of a patent, the expiration of a patent by relinquishment, or restrictions on the disposal of a patent;
2. The grant, transfer (excluding transfer by inheritance or other universal succession), amendment, or expiration (excluding expiration by confusion) of an exclusive license or restrictions on the disposal of an exclusive license;
3. The establishment, transfer (excluding transfer by inheritance or other universal succession), amendment, or expiration (excluding expiration by error) of a pledge right over a patent or an exclusive license or restrictions on the disposal of such pledge right.

(2) When a patent, exclusive license, or pledge right is transferred by inheritance or other universal succession as referred to in paragraph (1), a report thereon shall be filed without delay with the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office.

[This Article Wholly Amended by Act No. 12753, Jun. 11, 2014]



2001 年專利法第 101 第 1 項「下列事項，非經登記，不生效力」，2014 年修  
法則從反面論述改為正面論述「下列事項，經登記始生效力」<sup>218</sup>。

韓國專利法第 102 條非專屬授權規定：「(1)專利權人得就其專利權授予非專  
屬授權。(2)非專屬被授權人，在本法或授權契約規定的程度內，有商業性或產業  
性實施專利發明之權。(3)依第 107 條授予之非專屬授權，僅可併同所附隨之事業  
為轉讓。(4)本法第 138 條、新型法第 32 條或設計保護法第 123 條所定之非專屬授  
權，應併同專利權、新型權或設計權為轉讓，並應於該專利權、新型權或設計權消  
滅之時消滅。(5)非專屬授權，除非為規定於第 3 項及第 4 項者外，非經權利人（在  
對專屬授權為非專屬授權之情況，指權利人及專屬被授權人）同意，不得轉讓，除  
非係與所附隨之事業一併轉讓，或係因繼承或其他概括繼受而轉讓。(6)非專屬授  
權，除非為規定於第 3 項及第 4 項者外，非經權利人（在對專屬授權為非專屬授  
權之情況，指權利人及專屬被授權人）同意，不得於其上設置質權。(7)第 99 條第  
2 項及第 3 項，於非專屬授權準用之<sup>219</sup>。」

<sup>218</sup> 韓國專利法第 101 條第 1 項 2001 年版「①다음 각호에 해당하는  
사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.

<개정 2001.2.3> (1) The following matters shall be of no effect unless they are registered:  
<Amended by Act No. 6411, Feb. 3, 2001>」，現行版本為「①다음 각호의 어느 하나에  
해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.[전문개정 2014.6.11]」。

<sup>219</sup> Article 102 (Non-Exclusive Licenses)

(1) A patentee may grant a non-exclusive license of the patent to others.  
(2) A non-exclusive licensee shall have the right to commercially or industrially execute the patented  
invention to the extent provided for in this Act or prescribed at the grant of the license.  
(3) A non-exclusive license granted under Article 107 may be transferred, only if it is transferred with the  
underlying business.  
(4) A non-exclusive license granted under Article 138 of this Act, Article 32 of the Utility Model Act, or  
Article 123 of the Design Protection Act shall be transferred with the relevant patent, utility model right, or  
design right of the non-exclusive licensee, and shall expire simultaneously with the expiration of the  
relevant patent, utility model right, or design right.  
(5) No non-exclusive license, other than non-exclusive licenses referred to in paragraphs (3) and (4), shall  
be transferred without the consent of the patentee (or the consent of the patentee and the exclusive  
licensee, if the non-exclusive license is based on an exclusive license), unless it is transferred with the  
underlying business or by inheritance or other universal succession.  
(6) No pledge right may be established over a non-exclusive license, other than non-exclusive licenses  
referred to in paragraphs (3) and (4), without the consent of the patentee (or the consent of the patentee  
and the exclusive licensee, if the non-exclusive license is based on an exclusive license).  
(7) Article 99 (2) and (3) shall apply mutatis mutandis to non-exclusive licenses.  
[This Article Wholly Amended by Act No. 12753, Jun. 11, 2014]



韓國專利法第 118 條規定登記非專屬授權之效果：「(1)非專屬授權經登記者，其效力得對抗在後獲得專利權或專屬授權之人。(2)依據本法第 81-3 條第 5 項、第 103 條至第 105 條、第 122 條、第 182 條及第 183 條及發明促進法第 10 條第 1 項所授予之非專屬授權，即使未經登記，亦與第 1 款規定者具相同效力。(3)非專屬授權之轉讓、修改、消滅或處置之限制，以及非專屬授權之質權之創設、轉讓、修改、消滅或處置之限制，經登記始得對抗第三人<sup>220</sup>。」2007 年專利法第 118 第 3 項非專屬授權登記對抗條文為「非經登記不得對抗第三人」，2014 年修法則從反面論述改為正面論述「經登記始得對抗第三人」<sup>221</sup>，2014 年韓國專利法修法與授權相關之條文，微調法律用語以求一致外，登記之效力均修正為積極論述方式，實質法律效力應無變更。

### 三、中國大陸

中國大陸智慧財產權（知識產權）之授權契約稱為「許可合同」，授權契約採用之公示方式為「備案」，知識產權備案是指雙方當事人依照法律的要求和法定程序，將有關知識產權轉讓和許可的相關文書報送知識產權行政管理部門存檔備查

<sup>220</sup> Article 118 (Effects of Registration of Non-Exclusive Licenses)

(1) Where a non-exclusive license has been registered, it shall also be effective against any person who subsequently obtains the patent or an exclusive license.  
(2) A non-exclusive license granted under any of the provisions of Articles 81-3 (5), 103 through 105, 122, 182, and 183 of this Act and Article 10 (1) of the Invention Promotion Act shall have the same effect as prescribed under paragraph (1), even where it is unregistered.  
(3) No person may have a valid claim or defense against a third party on the ground of the transfer, amendment, or extinguishment of a non-exclusive license, restriction on the disposal of a non-exclusive license, the establishment, transfer, amendment, or extinguishment of a pledge right over a non-exclusive license, or restriction on the disposal of a pledge right over a nonexclusive license, unless it is registered. [This Article Wholly Amended by Act No. 12753, Jun. 11, 2014]

<sup>221</sup> 韓國專利法第 118 條第 3 項 2007 年版「③ 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하~~지 아니하면~~ 제 3 자에게 대항할 수 ~~없~~다. [법률 제 8357 호, 2007. 4. 11, 타법개정] (3) The transfer, modification, extinguishment or restriction on disposal of a non-exclusive license or the establishment, transfer, modification, extinguishment or restriction on disposal of a pledge relating to a nonexclusive license shall not be effective against a third party unless it is registered.」，現行版本為「③ 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하~~여야만~~ 제 3 자에게 대항할 수 ~~있~~다. [전문개정 2014.6.11]」。



的法律制度。備案與登記的區別主要在於備案僅僅需要形式審查，而登記則既有形式審查，也有實質審查，但是這兩項制度對於知識產權行為的效力影響，中國大陸法律中並未作出明文規定。知識產權法在知識產權的許可、轉讓交易中較多規定了強制備案和任意備案制度，而在知識產權的取得、質押、消滅等涉及重大知識產權權利變動中採用登記制度<sup>222</sup>。

### （一）中國大陸商標法

中國大陸商標法第 43 條第 3 項<sup>223</sup>「許可他人使用其註冊商標的，許可人應當將其商標使用許可報商標局備案，由商標局公告。商標使用許可未經備案不得對抗善意第三人。」與英國同採未經登記，不得對抗善意第三人之登記對抗制。

### （二）中國大陸專利法

中國大陸專利法第 12 條規定「實施專利許可應當訂立許可合同」，專利法實施細則第 14 條第 2 項規定「專利權人與他人訂立的專利實施許可合同，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」，中國大陸最高人民法院審理技術合同糾紛案件的通知<sup>224</sup>中規定「技術合同不因下列事由無效：技術合同未經登記或者未向有關部門備案」。從上述規定可得知，授權契約之生效並不以登記為必要，即中國大陸並非採取登記生效制度。然，該備案在法律上具有何種效力卻不明確。現行相關法規，並不能推導出中國大陸專利授權採取登記對抗制度。學者大多認為，中國大陸採取的備案制度並不同於登記公示制度，也不具有對抗第三人的效力，僅係一行政管理手段。

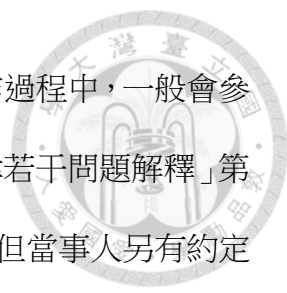
---

222

蘇平（2011），〈知識產權登記法律效力比較與借鑑〉，《知識產權》，2011 年 8 期，頁 23。

<sup>223</sup> 中國大陸法條引稱順序為條、款、項，本文係統一使用我國法規格式順序條、項、款。

<sup>224</sup> 最高人民法院關於印發（全國法院知識產權審判工作會議關於審理技術合同糾紛案件若干問題的紀要）的通知。



雖然目前中國法律並未對此進行明確的規定，但在實際操作過程中，一般會參照中國大陸最高人民法院「關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題解釋」第 19 條規定：「商標許可合同未經備案的，不影響合同的效力，但當事人另有約定的除外。商標使用許可合同未在商標局備案的，不得對抗善意第三人」，可得確定為中國大陸商標授權採登記對抗制度。有學者認為可以此類推，中國大陸專利授權採用之備案制度應屬登記對抗制度，亦或者應當採用登記對抗制度，維護制度的一致性。然而，在其後的技術合同糾紛的司法解釋中，最高人民法院並沒有對專利授權的對抗制度作出解釋，不得不說是考慮到專利授權的特殊性而有意為之，因此不能依商標法的司法解釋進行類推。中國大陸「技術合同解釋」第 24 條第 2 項規定「讓與人與受讓人訂立的專利權、專利申請權轉讓合同，不影響在合同成立前讓與人與他人訂立的相關專利實施許可合同或者技術秘密轉讓合同的效力」，在無具體規定登記對抗制度的情形下，該解釋承認了生效之專利授權契約能夠對抗在後發生之權利轉讓行為，與其將之理解為登記對抗制度，或許可將之理解為「當然對抗制度」<sup>225</sup>。

#### 四、我國

##### （一）我國商標法

我國商標法第 39 條關於授權規定：「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權登記者，在先之非專屬授權登記不受影響。專屬被授權人在被授權範圍內，排除商標權人及第三人使用註冊商

---

<sup>225</sup> 甯立志、盛賽賽，前揭註 157，頁 4。



標。商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定。」

關於登記之效力規定於第 39 條第 2 項至第 4 項，專屬授權與非專屬授權採登記對抗制。第 3 項明文規定商標權移轉不影響原授權關係之存在，以保障被授權人之使用權益。第 4 項為避免經登記之非專屬授權因嗣後商標權人復將其商標專屬授權他人，所產生商標使用權利衝突之疑義，爰參考德國商標法第 30 條第 5 項以及日本商標法第 31 條第 4 項，增訂商標非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權者，在先之非專屬授權登記不受影響之規定。

## （二）我國專利法

我國專利之專屬授權與非專屬授權均採登記對抗制，明定於現行專利法第 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」。

106 年專利部分條文修正草案建立讓與不破授權原則，增訂 62 條第四項「第一項授權經登記後，發明專利權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。」係為保障被授權人之實施權益，爰參考商標法第三十九條第三項，明文規定發明專利權移轉不影響原授權關係之存在<sup>226</sup>。

## 第三節 惡意者對抗制

「惡意者對抗制」此名稱取自於日本特許廳之研究報告，意義為授權經登記得以對抗惡意之第三人，該制度之一般表述為「非經登記不得對抗善意第三人」。該制度可解釋為登記對抗制之下位概念，主觀要件影響對抗效力之成立與否，而登記對抗制無主觀件之判斷。優點如同登記對抗制度，因加入主觀要件判斷，保護不知

<sup>226</sup> 經濟部智慧財產局，〈106 年 12 月 21 日、107 年 1 月 15 日兩次專利法部分條文修法公聽會會議紀錄及研復意見〉，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=659826&ctNode=7127&mp=1>（最後瀏覽日：06/13/2018）。

情之第三人，對於惡意者知悉前手之授權契約存在之事實而後續行交易，不須登記前手亦得對抗。缺點則是，能夠對抗與否係繫於第三人身上，授權效力之判斷有極大不穩定性因素，再者，例如專利權常見包裹授權之情況，每一單一授權內容須個別判斷主觀要件實屬困難<sup>227</sup>。

## 一、英國

### （一）英國商標法

英國授權登記制在保護並確認被授權人的地位，在權利衝突時，以登記者為準，即未提出授權登記的申請之前，其授權不得對抗取得相衝突權益的善意第三人<sup>228</sup>。我國和各國的商標授權登記制，似都以 1938 年的英國商標法為藍本。英國商標法採用註冊制的重點，主要在承認被授權人的使用。使用如果符合規定及要求，則構成「被允許的使用」（permitted use），就商標的使用以及不使用而廢止註冊而言，視為授權人（商標權人）的使用<sup>229</sup>。

英國 1994 年商標法規定，授權已經大幅自由化，授權登記採任意制。登記與否不影響授權的法律效力。他人經商標權人同意使用商標，不問是否基於授權，不問授權是否登記，都視為商標權人的使用。授權登記制在保護並確認被授權人的地位，在權利衝突時，以登記者為準，即未提出授權登記的申請之前，其授權不得對抗取得相衝突權益的善意第三人。即英國商標法第 25 條第 3 項(a)款授權未經申請註冊不得對抗因善意取得相衝突權益者的規定，商標交易(包括授權)未經登記者，該交易對於 (against) 因善意取得相衝突權益的人，不生效力 (ineffective)。這純粹是有無發生效力的問題。學者認為該規定在使第一重交易對於嗣後取得權益者

---

<sup>227</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会，〈特許制度に関する法制的な課題について〉，[https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo\\_seido\\_menu/housei\\_kadai.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_seido_menu/housei_kadai.pdf)（最後瀏覽日：09/19/2018）

<sup>228</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 71。

<sup>229</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 77-78。



不生效力，並非使該交易一般地不生效力，把不得對抗的規定具體地限定於權益相衝突的情形<sup>230</sup>。

英國商標法第 28 條第 3 項亦有讓與不破授權規定「除非授權另有訂定，授權拘束授權人之權利繼受人」，此項未明定該授權須經登記。學者認為授權非經申請登記不得對抗取得相衝突權益之人（第 25 條第 3 項(a)款），所以移轉不破授權的規定，以授權須申請登記或該取得權益的第三人知悉授權的情形為限<sup>231232</sup>。

<sup>230</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 83-84。

<sup>231</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 75。

<sup>232</sup> 承燁國際商標事務所，〈英國商標法〉，<http://chainasiaip.com/index.php?do=lib&tpid=4&id=260>（最後瀏覽日：10/15/2018）；[legislation.gov.uk](http://legislation.gov.uk), *Trade Marks Act 1994*, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26> (last visited May 26, 2018).

以下為英國商標法授權登記相關條文。

英國商標法第 25 條影響註冊商標之交易行為之登記：「(1)註冊處應依下列人士之申請而依規定將交易之項目登載於註冊簿——(a)任何人因某一可登記之交易行為而主張對註冊商標有利害關係者，或(b)任何其他人主張因此種交易行為而受影響者。(2)下列之交易行為得予登記——(a)註冊商標或其中之任何權利之移轉；(b)註冊商標之授權使用；(c)對註冊商標或其中之任何權利之設定擔保利益（無論是固定或浮動）；(d)關於註冊商標或其中之任何權利之同意權之行使指定代理人；(e)依法院或其他權責單位之命令移轉註冊商標或其中之任何權利。(3)除非申請登記上述得登記交易行為依規定應登記之內容已提出，否則——(a)該交易不得對抗任何不知該交易存在而取得註冊商標上與該交易之利害相衝突之權利之人，且(b)任何人依該交易行為主張為被授權人亦不得受第三十條或第三十一條（關於有侵害行為發生時，被授權人之權利及救濟方法）之保護。(4)任何人依上述得登記之交易行為而成為商標專用權人或被授權人時，除非有下列情事，該人不得因交易行為發生後但於上述得登記之交易行為之項目為登記前所發生之關於該註冊商標之侵害行為請求損害賠償或取得利益：(a)於上述得登記之交易行為開始之六個月期間之未日前依法提出依規定應登記項目登記之申請。(b)法院認為能於期間終了前提出申請為不實際可行而能於實際可行之最快時間內提出申請。(5)施行細則應就下列事項制定規範——(a)修正任何關於授權事項應登記之項目以反應任何授權條款之變更。(b)由註冊簿塗銷下列項目之登載——(i)當註冊簿登記之項目中顯示授權使用設有一定期間而該期間已經過。(ii)如未有此種期間之記載，於所規定之期間經過後，註冊處應通知當事人其所欲塗銷註冊簿記載之項目。(6)施行細則應制定規範以規定由註冊簿上修正或塗銷關於商標設定任何擔保利益之記載項目時應基於對該利益有權享受之人之申請或得其同意為之。」

第 28 條註冊商標之授權使用：「(1)註冊商標之授權使用得為概括性授權或有限度授權。有限度之授權得特別適用於下列部分——(a)就該註冊商標註冊時所指定使用之商品或服務之一部而非全部為之；或(b)就該商標之使用以一特別之方式為之或於一特定區域內使用。(2)商標之授權使用非以書面為之並經授權人或其代理人簽名，否則不生效力。除於蘇格蘭區，本項規定得由一法人團體蓋用其印信，亦有同樣效力。(3)除非授權使用另有約定，授權使用對繼受授權人之利益者亦有拘束力。本法有關獲得或未取得註冊商標專用權人之同意而為任何行為者，亦應為相同之解釋。(4)當授權使用有約定被授權人得為再授權時，本法有關授權人及被授權人之規定應包括再授權人及被再授權人。」

第 29 條專屬授權使用：「(1)本法所謂「專屬授權」係指授權使用（無論係概括授權或有限度授權）賦與被授權人得排除任何其他人，包括授權者，專屬以授權使用所指定之方式使用註冊商標之權利。所有「專屬授權」之措辭應依此被解釋。(2)一專屬授權使用之被授權人得依授權內容對抗授權契約拘束之繼受者，一如得對抗授權人。」

第 30 條於發生侵害時被授權人之權利之一般規定：「(1)本條之規定及於被授權人與侵害註冊商標有關之行為之權利。本條之規定不適用於依後述第三十一條第(1)項（專屬授權使用人享有如受讓人般之權利及損害賠償請求權）之規定被授權人以自己名義提起訴訟程序之權利之情形。(2)除授權契約或任何其利益所源自之授權契約另有規定，被授權人得請求註冊商標之專用權人促其就任





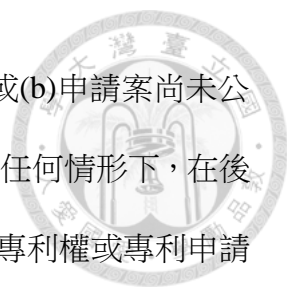
## (二) 英國專利法

英國專利法第 130 條規定：「專屬授權，指專利權人或專利申請人授予被授權人或經被授權人許可之人，在排除所有他人（包括專利權人專利申請人）之下，與專利權或專利申請案有關之權利<sup>233</sup>。」英國專利法第 33 條規定：「(第 1 項)在專利權或專利申請案上，主張依本條所定之交易、文書或事實取得財產權之人，得對抗主張在先依本條所定之交易、文書或事實取得財產權之人，假如該在後之交易、文

何會影響其利益之事項提起侵害訴訟程序。(3)如商標專用權人—(a)拒絕為此行為，或(b)自被請求後二個月內未為此行為，則被授權人得以自己名義作為商標專用權人之身分提起侵害之訴訟程序。(4)如被授權人依本條之規定提起侵害之訴訟程序時，法院得決定，除非商標專用權人一起為共同原告或增列為共同被告，否則被授權人不得進行該訴訟。本項之規定不影響法院核准被授權人單獨提出假處分之申請而獲准。(5)如商標專用權人依前述第(4)項之規定被列為共同被告者，除非其參與此訴訟程序，就該訴訟應不負擔任何費用。(6)當註冊商標專用權人提起關於侵害之訴訟程序時，任何被授權人所受損害或有受損害之虞之情形應一併列入考慮，且法院得於認為適當時指示原告應併以被授權人之利益請求增加金錢上之損害訴訟賠償。(7)本條之規定於專屬被授權人依第三十一條第(1)項之規定得行使如受讓人般之權利及損害賠償請求權時亦適用之，一如其為註冊商標之專用權人。」

第 31 條專屬被授權人享有如受讓人般之權利及損害賠償請求權：「(1)專屬授權得於授權契約內明定被授權人對關於授權之後所發生之事件，得享有如授權契約被視為轉讓契約所得享受之權利及損害賠償請求權。當授權契約有如此之規定，被授權人得依授權契約之規定及本條下列各項之規定，以自己之名義對除商標專用權人以外之任何其他他人提起侵害之訴訟程序。(2)任何專屬被授權人所得行使之權利及損害賠償請求權得與註冊商標專用權人之權利及損害賠償請求權併行，且本法有關註冊商標專用權人對侵害行為之規定亦應為相同之解釋。(3)專屬被授權人依本條之規定提起訴訟時，被告得利用任何其於該訴訟如由註冊商標專用權人提起時之任何防禦方法以對抗專屬被授權人。(4)當商標專用權人或專屬被授權人就其得併行起訴之全部或部分商標侵害行為提起侵害註冊商標之訴訟時，除非另一人亦為共同原告或增列為共同被告，依其情形如未得法院許可，商標專用權人得進行該訴訟，而專屬被授權人不得進行該訴訟。本項之規定不影響法院核准單獨由商標專用權人或被授權人提出假處分之申請而獲准。(5)如依前述第(4)項之規定被增列為被告之人，除非其參與此訴訟程序之進行，否則就該訴訟應不負擔任何訴訟費用。(6)當商標專用權人或專屬被授權人就其得併行起訴之全部或部分商標侵害行為提起侵害註冊商標之訴訟時—(a)法院於評估損害時應考慮—(i)授權使用之期間，及(ii)關於侵害行為商標專用權人或專屬被授權人所得勝訴取得之金錢之損害賠償；(b)如於另一人所提起之侵害訴訟中所請求之損害賠償已獲勝訴，或法院已准許命對造提出利益計算詳明表時，法院不得再准許命對造提出利益計算詳明表。(c)法院於准許命對造提出利益計算詳明表時，應依其等之授權契約，以法院認為公平之方式，決定每人之所失利益。不論商標專用權人及專屬被授權人是否為該訴訟之兩造，本項之規定均應適用，且如商標專用權人及專屬被授權人非訴訟之兩造，法院得於認為適當時，指示提起訴訟之一造一併以另一人之利益請求增加金錢上之損害賠償。(7)註冊商標之專用權人於依本法第十六條（遞交命令）之規定提出申請前，應通知任何專屬被授權人其亦有提起訴訟之共同權利。法院如認為適當且仍於授權期間內，得基於被授權人之申請而依該條之規定發出遞交之命令。(8)前述第(4)項至第(7)項之規定於專屬被授權人與商標專用權人之契約有相反規定時，仍應適用。」

<sup>233</sup> Patents Act 1977 §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. [legislation.gov.uk](http://legislation.gov.uk), *Patents Act 1977*, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/section/130> (last visited Jul. 26, 2018)；白杰立，前揭註 178，頁 22。



件或事實發生時：(a)在先發生之交易、文書或事實未經登記；或(b)申請案尚未公開之情形，在先發生之交易、文書或事實未通知專利局；及(c)在任何情形下，在後取得權利之人不知在先之交易、文書或事實之存在。(第 2 項)在專利權或專利申請案上，主張依本條所定之交易、文書或事實取得任何權利之人，且其權利與主張在先依本條所定之交易、文書或事實取得之權利不相容時，適用前項之規定。(第 3 項)本條適用於下列交易、文書或事實：...(c)專利權或專利申請之授權或再授權，及轉讓或抵押該授權或再授權。...(第 4 項)當已申請交易、文書或事實之登記，但登記尚未完成前，視為已為第 1 項 a 款之登記。」

故在先取得之授權如未經登記，不得對抗在後善意取得與該授權衝突權利之人<sup>234</sup>。授權登記不是對抗要件，但授權登記可被視為第三者認識其授權契約存在的擬制效力，被授權人得以向受讓人主張經登記項目，授權契約不消滅。

## 二、法國

### (一) 法國商標法

法國智慧財產權法第 L. 714-7 條規定：「任何註冊商標權的權利移轉或者變更，非經在全國商標註冊簿中登記，不得用以對抗第三人。但是該行為在登記前可用以對抗在取得該權利之前即已知悉該行為並在該行為之後取得權利的第三人。」登記之推定效力依照法理不及於對登記有過失之權利人以及惡意第三人。惡意第三人明知登記錯誤而為的法律行為不生效。因此，登記權利的正確性推定，效力只及於善意第三人<sup>235</sup>。

---

<sup>234</sup> 白杰立，前揭註 178，頁 71-72。

<sup>235</sup> WIPO, Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 17 mars 2017), <http://www.wipo.int/wipolex/zh/details.jsp?id=16750> (last visited Sep. 19, 2018)；蘇平，前揭註 222，頁 23；知的財產研究所（2007），《知的財產の適切な活用のあり方に関する調査研究報告書》，頁 394，東京：特許庁，[http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo\\_1248190\\_po\\_1807all.pdf?contentNo=1&alternativeNo=](http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_1248190_po_1807all.pdf?contentNo=1&alternativeNo=)（最後瀏覽日：09/19/2018）。



## (二) 法國專利法

法國智慧財產權法就工業品外觀設計 (L.512-4)、發明專利 (L.613-9) 和植物新品種 (L.623-14) 的權利轉讓行為採納「登記對抗制度」。該法第 L.613-9 條規定發明專利「申請或專利的權利轉讓或變動行為，非經在國家工業產權局設立的全國專利註冊簿上登記，不得對抗第三人。但是該行為在登記前可用以對抗在取得該權利之前即已知悉該行為並在該行為之後取得權利的第三人。」<sup>236</sup>授權契約成立後，在當事人間即發生效力，但必須辦理登記，始能對抗善意第三人<sup>120</sup>。

## 三、歐盟

### (一) 歐盟商標條例

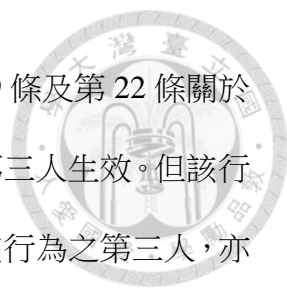
歐盟商標條例<sup>237</sup>第 22 條授權規定：「1.共同體商標得於歐市境內之全部或一部就其所表彰之商品或勞務之全部或一部授權予他人。授權得為專屬或非專屬性授權。.....5.依一方當事人之請求，共同體商標授權之給予或移轉應登記於註冊簿，

<sup>236</sup> WIPO, Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 17 mars 2017)；白杰立，前揭註 178，頁 72；梅鋒（2012），〈知識產權變動登記效力模式探析——以專利權為例〉，《知識產權》，2012 年 2 期，頁 48；知的財產研究所，前揭註 235，頁 378。

<sup>237</sup> 原「歐盟內部市場調和局」(Office for Harmonization in the Internal Market) 變更為「歐盟智慧財產局」(European Union Intellectual Property Office, 簡稱 EUIPO)，而原「共同體商標」(Community Trademark) 則更名為「歐盟商標」(European Union Trade Mark, 簡稱 EUTM)，而法規名稱則從「共同體商標條例」(Community Trade Mark Regulation) 變更為「歐盟商標條例」(European Union Trade Mark Regulation, 簡稱 EUTMR)。

歐盟商標規則第 22 條授權規定：「1.共同體商標得於歐市境內之全部或一部就其所表彰之商品或勞務之全部或一部授權予他人。授權得為專屬或非專屬性授權。2.共同體商標之專用權人得對違反授權契約關於期間，註冊所包括關於使用之方式，授權所給予之商品或勞務之範圍，得附著商標之區域或商品製造之品質或勞務之品質，對被授權人行使商標所賦予之權利。3.於不影響授權契約內容之情形下，經專用權人之同意，被授權人得提起侵害共同體商標之程序。但商標專用權人受正式通知而不於適當期間內提起侵害之程序時，專屬授權之持有人得自行提起。4.被授權人，基於取得損害賠償之目的，有權介入共同體商標專用權人所提起之侵害程序。5.依一方當事人之請求，共同體商標授權之給予或移轉應註錄於註冊簿，並予公告。」

歐盟商標規則第 23 條對第三人之效力規定：「1.第 17 條、第 19 條及第 22 條關於共同體商標之法律行為僅於註錄於註冊簿後，始對會員國境內之第三人生效。但該行為於註錄前對於行為後取得商標之權利，而於取得權利時知悉該行為之第三人，亦有效力。2.第 1 項不適用於因移轉事業之全部或因其其他概括承受而取得共同體商標或共同體商標之權利之人。3.第 20 條之法律行為，其效力依第十六條規定由會員國之法律定之。4.於會員國就破產事項之共同規則生效前，破產或其他程序對於第三人之效力應以該等程序依國內法或應適用之公約所定義之第一次提起之地之會員國法律定之。」



並予公告。」第 23 條對第三人之效力規定：「1.第 17 條、第 19 條及第 22 條關於共同體商標之法律行為僅登記於註冊簿後，始對會員國境內之第三人生效。但該行為為於登記前對於行為後取得商標之權利，而於取得權利時知悉該行為之第三人，亦有效力。……」由前述條文可知，歐盟商標條例與英、法國同採惡意者對抗制，商標授權經登記，始得對抗善意第三人。

## （二）歐洲單一專利

歐洲單一專利 (Unitary Patent, UP) 有別於傳統歐洲專利 (European Patent, EP)，EP 必須完成歐洲專利公約 (The European Patent Convention, EPC)<sup>238</sup> 所規定之進入指定國認證手續，方可在完成認證手續之成員國境內行使專利權，UP 則無需如此。UP 與歐洲單一專利法院 (Unified Patent Court, UPC) 預計於今 (2018) 年開啟，將有為期 7 年至最長 14 年之過渡期，期間專利權人可在歐洲專利局 (European Patent Office, EPO) 核准申請後，選擇獲准專利成為 EP 或 UP，或成為前述兩者之折衷體 (在未參與 UP 之成員國內，則為 EP)，並選擇透過 UPC 或成員國國內法院來行使專利權 (倘若選擇成員國法院，則應選擇排除 UPC 管轄權)。過渡期結束後，無論是 EP 或 UP，其法律訴訟或專利有效性主張等，皆僅能向 UPC 提出。未來，專利權人可自由選擇使用 UP 或 EP 來保護其發明成果<sup>239</sup>。

UP 為逐年向 EPO 繳交單一年費，有助控制專利取得及維護成本，且若專利權人願意提交開放專利授權聲明 (Statement on a License of Right, LOR)<sup>240</sup>，表明接

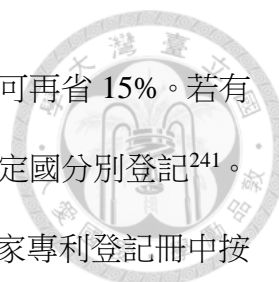
---

<sup>238</sup> 范長軍，前揭註 12，頁 13。歐洲專利公約，申請人只需要提起一項歐洲專利申請，經過公約規定的統一集中的審查與授予程序，就能獲得多項對在申請中所指定的成員國有效的專利。經過歐洲專利授予程序獲得的並不是一項歐洲專利，而是由成員國國內專利組成的「一束專利」。

<sup>239</sup> 朱子亮，〈歐洲單一專利體系可望 2017 年底正式上路〉，

<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=13145> (最後瀏覽日：09/21/2018)。

<sup>240</sup> 我國專利法 106 年修正草案原有意導入開放授權制度，然於智慧局召開之專利法部分條文修正草案第 2 次公聽會會議紀錄中「經再評估外界所提意見，有關開放授權制度之目的，在促使專利技術得以商業化運用，相關配套措施及誘因對專利權人及產業利用人極其重要，有再行研議之必要，故此議題不納入此次修正草案。」經濟部智慧財產局，前揭註。



受任何願意付費者（含競爭對手）共同使用其專利發明，其年費可再省 15%。若有轉讓、授權等文件需登記，也可統一辦理，毋需在各個進入的指定國分別登記<sup>241</sup>。

關於單一專利的管理，轉讓、授權和其他權利不再需要在國家專利登記冊中按國家註冊，EPO 集中管理的單一專利保護登記簿中記錄的單一登記即足夠，大幅降低行政複雜性與相關成本<sup>242</sup>，關於登記之效力並未有明文規定。

#### 第四節 從日本特許法觀察通常實施權制度之變革<sup>243</sup>

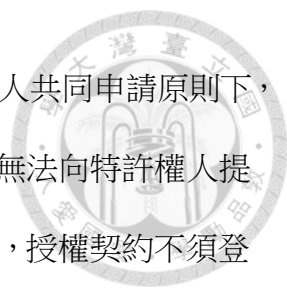
日本特許法上之通常實施權於 2011 年由登記對抗制（登録對抗制度）改採為現行之當然對抗制<sup>244</sup>。舊法通常實施權採行登記對抗制度，通常實施權未經登記，通常實施權人不得對抗對特許權之受讓人等第三人（舊特許法 99 條 1 項）。特許權上已設定通常實施權，然於特許權人讓與特許權之情況下，不須經通常實施權人之同意，特許權經讓與後，登記作為第三人的對抗要件，未經登記之通常實施權人的實施將構成對特許權的侵害。為此，即便通常實施權人對於特許發明實施繼續實施的情事，仍舊不利用登記制度的理由如下：1. 登記手續與費用負擔不輕。2. 授權契約之事實，其他公司得以知悉被授權公司商品開發的可能，甚至是被授權人希望授權契約之存在本身保持不公開、秘密的狀態。3. 包裹授權契約（包括ライセンス契約），授權客體所屬特許權之特許編號無法特定，特許編號作為登記的前提下，

<sup>241</sup> 黃蘭閔，〈EPO 發布第一版歐盟單一專利指南〉，[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Patent\\_Administrator/IPNC\\_170920\\_1302.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Patent_Administrator/IPNC_170920_1302.htm)（最後瀏覽日：07/28/2018）。

<sup>242</sup> The European Patent Convention  
101 Article 2(e) Regulation (EU) No 1257/2012 specifies that "Register for unitary patent protection means the register constituting part of the European Patent Register in which the unitary effect and any limitation, licence, transfer, revocation or lapse of a European patent with unitary effect are registered."  
歐洲專利公約 116 條：如果申請人和被授權人有此要求，授權證將作為獨家授權記錄在單一專利保護登記冊中。授權證記錄在單一專利保護登記冊中（參見規則 24 (a) 和 (b) EPC）。  
歐洲專利公約 101 歐盟第 1257/2012 號條例規定：單一專利保護登記是指構成歐洲專利登記冊的一部分的登記冊，其中單一效力和任何限制、授權、轉讓、撤銷或失效的歐洲專利具有統一效應的專利已註冊。

<sup>243</sup> 本文中提到日本特許法與商標法時，如係專篇介紹日本法，則使用日本法上之名稱「專用實施權」、「通常實施權」等稱之，如係涉及比較法時，則統一使用專屬授權、非專屬授權。

<sup>244</sup> 茶園成樹（2011），〈通常實施權の對抗要件制度について〉，《特許研究》，51 期，頁 7。



無法利用特許法下的登記制度。4.登記係特許權人與通常實施權人共同申請原則下，通常實施權人，除非授權契約中載有登記意旨的契約內容為限，無法向特許權人提起對於登記手續的請求等評斷理由。參酌各國法制，美國與德國，授權契約不須登記，授權契約存在本身，即可作為對抗第三人的立證，係採用當然對抗制度。再者，英國與法國，即便未經登記，亦可對抗惡意的第三人，係採用惡意者對抗制度，因此登記對抗制度在國際調和的觀點下則存在者問題。

通常實施權導入當然對抗制度，給予通常實施權適切之保護，確保企業的事業活動安定性、持續性，登記無其必要性，通常實施權存在作為立證而得以對抗第三人的當然對抗制度，提倡導入當然對抗制度的理由為：1.通常實施權保護不羈於登記之政策的高度必要性。2.通常實施權為無體物相關之權利，且對特許權制約性較小。3.特許法上，承認法定實施權的當然對抗。4.再者，特許權受讓之際，實務上應向特許權者進行事前直接確認（所謂盡職調查<sup>245</sup>等）。

當然對抗制度，因不具備登記所生之公示性，通常實施權的第三人對抗力之承認，引發是否危害交易安全等爭議。關於此點，即便對抗要件欠缺公示性，基於惡意（或者是重大過失）之第三人對抗可能的「惡意者對抗制度」，不會造成第三人不測之損害。儘管如此，選擇當然對抗制度，惡意者對抗制度無法給予授權事業活動十足的保護，更甚者，當然對抗制度被認為實際上並不會造成交易安全巨大之損害。惡意者對抗要件制度，對抗要件的具備與否、授權得否受保護，第三人的惡意與否為取決於第三人本身，難以確保授權事業活動的安定性。惡意者對抗制度，複數特許權總括於一個授權契約的包裹授權，為實務上所常見，在這之中，對抗可能

---

<sup>245</sup> デューデリジェンス 盡職調査 (Due diligence) 是在簽署合約或是其他交易之前，依特定注意標準 (英語: standard of care)，對合約或交易相關人或是公司的調查。維基百科網站，<https://zh.wikipedia.org/wiki/盡職調查> (最後瀏覽日: 09/11/2018)。



的實施權與對抗不可能的實施權混同，將前兩者區別為不可能之事，包裹授權之中，惡意的成立與否必須個別立證，將之一一判斷實為難以實現之事。

當然對抗制度，前述 2.的特點至為重要，作為特許權客體之發明為技術知識（情報、無體物），通常實施權被解釋為特許權人不得對被授權人行使禁止請求權（差止請求權）<sup>246</sup>與損害賠償請求權的不作為請求權，特許權受讓人即便承認通常實施權之對抗力，而不得不容忍通常實施權人的實施，亦不妨礙自己實施。再者，設定專用實施權的同時，亦可能授予其他的通常實施權。以有體物而言，複數的使用者無法同時利用同一有體物，承認利用權的對抗力時，有體物受讓人無法利用該有體物。特許權的通常實施權以及有體物的利用權，前兩者的性質大異其趣，因性質迥然之故，無法與民法一般原則整合之當然對抗制度，作為導入該制度正當化的根據。上述 4.實施「盡職調查」之實際問題，特許權受讓人於受讓之際不知通常實施權的存在，受讓人受到不測之損害的情形時，讓與人對受讓人負損害賠償之責任。

鑑於當然對抗制度為不具公示性即承認第三人對抗力，通常實施權人與特許權讓與人的授權契約中，關於權利義務之約定，而由特許權受讓人完全繼承前者契約，實為不妥。授權契約之義務，權利人有向通常實施權人技術援助義務、技術提供義務等屬人性格強烈之義務，特許權受讓人容忍通常實施權人的實施之外，還必須負擔已失去屬人性格之義務，實有損交易安全。因此，特許權受讓人，僅負擔對於通常實施權者不行使禁止請求權與損害賠償請求權，此外不負擔其他義務。

下列三個情況，受讓人不須繼承契約內容：1.獨占的通常實施權、2.通常實施權人有再授權之權利、3.交叉授權。

<sup>246</sup> 日本的差止請求權包括排除妨礙請求權、預防侵害請求權及侵權物廢棄請求權。  
<https://read01.com/zh-tw/jjN50x.html#.W5esnS03CMQ>（最後瀏覽日：09/11/2018）。



1.獨占的通常實施權：讓與人與通常實施權人契約約定（以下稱原契約），授權人負擔不得再授權他人之義務，然對於受讓人而言，不妨礙其再授權給其他人，即便是約定授權人自身不得實施（安全獨占的通常實施權），受讓人亦得自己實施，不受原契約拘束。

2.通常實施權人有再授權之權利：通常實施權人向授權人取得再授權之情況，授權人負有同意再授權之義務，同樣，前述授權契約內容不被繼承，通常實施權人未得受讓人之同意，不得再授權其他人。然若於特許權讓與前，通常實施權人已再授權他人，取得再授權之被授權人，係基於特許權人同意通常實施權人的再授權，再授權之被授權人得以其取得的通常實施權對抗特許權受讓人。

3.交互授權：A 與 B 締結交互授權契約，B 授權 A 自己所有之特許權，有容忍 A 實施的義務，A 的特許權讓與 C，前述交互授權契約不被繼承，C 若實施 B 的特許發明則侵害 B 的特許權。對於 B 而言，取得 A 特許權的授權，係以授權 A 通常實施權之行為取代授權金之支付，然授權予某一特定人對 B 特許權人的利害關係有極大影響，B 特許權的授權人地位由 A 移轉予 C，適用日本特許法第 94 條 1 項<sup>247</sup>，也就是 C 必須取得 B 的同意。當事人保有多數特許權的交互授權（尤其包裹授權），屬人性格強烈，因此契約繼承係為極不適妥。

## 第五節 小結—授權登記制度分析比較

授權成立形式與對抗效力，各國規定不同。有採登記（如我國商標法第 39 條）或備案（如大陸商標法第 43 條第 3 項）生對抗第三人之效，授權須以書面（如英國）等要式行為，亦有授權只須當事人合意即可，無任何形式要求（如美國、德國

<sup>247</sup> 日本特許法第 94 條（1）除依第 83 條第 2 項、或第 92 條第 3 項或第 4 項、前條第 2 項、實用新案法第 22 條第 3 項、或者外觀設計法第 33 條第 3 項裁定設定的通常實施權外，只有在通常實施權與實施之事業同時移轉，且必須得到專利權人（有關專用實施權的通常實施權的情況下，為專利權人及專用實施權人）同意、繼承及其他概括繼受的情況下，通常實施權方得移轉。





等)<sup>248</sup>。本章前三節所整理之各國專利法與商標法之授權登記規定，依據登記之效力區分，通常分為以下 3 種：一、當然對抗制；二、登記生效制；三、登記對抗制。

### 一、當然對抗制

德國發明專利法及商標法之專屬授權與非專屬授權、日本特許法之非專屬授權均採當然對抗制，登記不影響契約的法律效果。登記為宣示性質，不具實質法律效力，無授權登記之特別規定，授權契約之成立與效力，皆與一般契約無異。授權經授權人與被授權人意思合致即生效，登記與否皆不影響授權效力。主管機關可接受登記，但登記的宣示意義大於實質意義。美國商標法與專利法上雖無明文規定授權之對抗效力，係以各州之普通法為歸依，已有實務案例承認授權之當然效力。

### 二、登記生效制

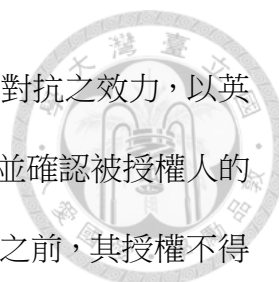
登記生效制係指授權契約之生效以登記為要件。授權相關規定當中，以授權行為的生效要件當中是否包含登記作為區分，有似日本商標法規定，專屬授權屬於登記生效制，商標權的移轉設質授權等權利變動，必須進行登記，不登記則不發生法律效力。日本特許專屬授權、韓國專利專屬授權亦採登記生效制。

### 三、登記對抗制

我國授權無論專屬授權或非專屬授權皆採登記對抗制，登記非授權契約之生效要件，屬於對抗要件，登記之效果在於非經登記不得對抗第三人。如未登記，其權利之變動，僅經意思表示，則生效力。如有雙重授權、讓與或設定質權時，則須經登記，始得對抗第三人<sup>249</sup>。同採登記對抗制有日本商標非專屬授權、中國大陸商標之專屬授權與非專屬授權、韓國專利之非專屬授權與商標之非專屬及專屬授權。

<sup>248</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 74。

<sup>249</sup> 李鎡（1994），《商標授權論》，頁 80，初版，台北：三民。



「惡意者對抗制度」為登記對抗之下位分類，主觀要件影響對抗之效力，以英國與法國為代表，歐盟商標條例亦採該制度，授權登記制在保護並確認被授權人的地位，在權利衝突時，以登記者為準，即未提出授權登記的申請之前，其授權不得對抗取得相衝突權益的善意第三人<sup>250</sup>，但可對抗惡意之第三人。

下表為各國授權登記規定，為方便理解與歸納，以傳統類型區分：當然對抗制、登記生效制、登記對抗制，惡意者對抗制為登記對抗制之下位概念，因此歸類為登記對抗制。另，以法有明文規定為基準，無相關法規者，不做分類。

各國授權 登記規定	專利法		商標法	
	專屬授權	非專屬授權	專屬授權	非專屬授權
美國	無相關規定		無相關規定	
德國	當然對抗§15		當然對抗§30	
英國	登記對抗§130		登記對抗§25	
法國	登記對抗 L.613-9		登記對抗 L. 714-7	
歐盟	無相關規定		登記對抗§23	
日本	登記生效§98	當然對抗§99	登記生效§30	登記對抗§31
韓國	登記生效§101	登記對抗§118	登記對抗§100	
中國	無相關規定		登記對抗§43	
我國	登記對抗§62		登記對抗§39	

表 4 各國授權登記規定

日本特許法於 2011 年修法將通常使用權之設定由登記對抗制度改為當然對抗制度，商標法維持通常使用權之登記對抗制度的原因，商標法與專利法截然不同，實務上少見一個製品上締結多數個商標授權制約造成複雜之情況發生，而致使通

<sup>250</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 71。



常使用權的登錄難以執行之決定性情勢，但是專利法實務上卻有前述之情況。再者，商標法上第三者（受讓人）通常使用權商標權之取得，對於該當商標的來源識別機能與品質保證機能的發揮受有限制，通常使用權對於商標權的制約，遠大於特許權の場合，因此於 2011 年修法時未於商標法導入當然對抗制度<sup>251</sup>。

電影《速食遊戲（The Founder）》<sup>252</sup>，麥當勞（McDonald's）創辦人雷克洛克（Ray Kroc）之所以堅持從麥當勞兄弟手中收購麥當勞包括其商標，他認為「麥當勞」作為商標具有魔力，從眾多速食業者中脫穎而出的重要因素之一，商標授權的重要性窺見一斑。市場經營之風險來自商品經銷上、市場需要、交易紛爭訴訟結果等不確定性，商標授權可為被授權人免去上開風險以及降低交易成本<sup>253</sup>。

商標授權雖然是授權人與被授權人間的私人約定，也牽涉到消費者對品牌的信賴，宜有相當的公示，商標作為商品來源與品質保證之功能，與專利為促進產業發展，鼓勵交互授權之情況，兩者保護法益大有不同，兩者之授權所受到法律制約程度也應做不同考量。

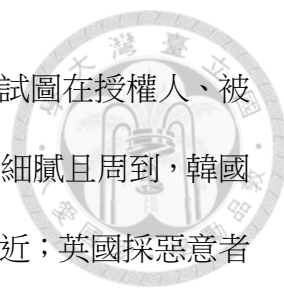
觀察各國專利授權登記制度，美國授權為僅具債之效力的免責權允諾，專屬被授權人不具備單獨提起侵權訴訟之權利，法無明文規定關於授權對抗效力，仰賴各州對於授權契約之實務判決，對於被授權人保護之穩定性，不如其他有明文規定之國家，德國採當然對抗主義，對被授權人保護既立即且完備；日本就不同授權採取

---

<sup>251</sup> 〈商標法において通常使用權の登録対抗制度を維持した理由〉 商標においては、特許と異なり、実務上、1つの製品について多数の商標ライセンス契約が締結されているといった複雑な状況は考えられず通常使用権が登録できない決定的な事情は見当たらないこと、また、商標法においては、第三者（譲受人）が、意に反して通常使用権の付いた商標権を取得してしまった場合、当該商標が出所識別機能や品質保証機能等を発揮できなくなるおそれがある等、通常使用権の商標権に対する制約は、特許権の場合と比較してはるかに大きいと考えられることから、平成23年の一部改正においては、通常使用権についての当然対抗制度を導入しないこととした。

<sup>252</sup> 遠見網站，《速食遊戲：麥當勞最爾虞我詐的黑暗》，<https://www.gvm.com.tw/article.html?id=36159>（最後瀏覽日：06/13/2018）。

<sup>253</sup> 鄧振球（2011），〈商標授權契約與市場競爭秩序〉，《法官協會雜誌》，3卷2期，頁16



不同的制度，有採登記生效、登記對抗、當然對抗制度的導入，試圖在授權人、被授權人與第三人間尋得權益平衡，非常具大和民族之特性，思考細膩且周到，韓國繼受自日本法，立法例極為類似，但也力求與時俱進、與國際貼近；英國採惡意者對抗制，未經登記不得對抗善意第三人之登記對抗主義，很符合英國之禮儀成就不凡的紳士風度，尋求交易秩序與權益保護的調和。

鑑於專利權與商標權為無體財產權，無交付外觀之權利變動透過登記公示之，可減少交易資訊蒐集成本，可避免第三人受到不測之損害，故採取登記制度應是適作法。惟如採取登記生效主義，雖有助於早日確定法律關係，但只要不符合登記要件，就不發生當事人所期待之效力，不僅忽視當事人間對權利變動的真意，亦有悖於目前「登記」不得作為授權有效性要件之國際趨勢。基於登記的功能在於藉由公示方式，保護交易安全，並無必要在保護交易安全之範圍外剝奪真正之權利，就此而言，我國目前所採之登記對抗主義實優於登記生效主義<sup>254</sup>，然綜觀我國現行智慧財產法制有關授權之規範，何謂專屬授權、何謂非專屬授權、其各自之法律效力為何，各該法律間之規範不僅簡略，且內容亦有不同者，此種不統一的規範方式，對未來我國智慧財產的有效利用，實屬隱憂<sup>255</sup>。

---

<sup>254</sup> 賴文智，前揭註 15；白杰立，前揭註 178。

<sup>255</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 70。



## 第五章 從日本法觀察登記對抗效力

我國專利權與商標權授權自採登記對抗制開始，我國學說與實務對於登記對抗之效力並無統一見解，爭議不斷，儘早釐清登記對抗之效力對於法安定與交易安定實為百利而無一害。物權變動之生效要件與時點，以及所生變動之物權的權利內容均作為釐清對抗效力重要論理基礎。

專利法第 62 條之「登記」以何時點為基準一節，專利法第 62 條規定「『發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。』故專利權讓與、授權不以登記為生效要件，讓與或授權契約當事人間，於意思表示合致時即已生效，至於對第三人之效力，則非經登記不得對抗，按此之登記，係以專利專責機關准予登記之日為準<sup>256</sup>。」對抗效力發生時點，採登記時非契約成立時，究竟物權變動的時點係採契約成立時抑或是登記時，易言之界定契約成立時至登記前之物權狀態，即為本章之討論重點。

### 第一節 登記與物權變動之關係

行為之意義因物權行為立法主義之不同而互異，就公示原則所生之法律效果有二種不同規定：一是以登記或交付之公示方法為物權變動之成立或生效要件，即形式主義（登記或交付生效主義），物權因法律行為而變動時，須有物權變動之意思表示，以及履行登記或交付之法定形式，始能成立或生效之主義，德國與我國民法採之。二是以登記或交付之公示方法為物權依法律行為所生變動之對抗要件，即意思主義（登記或交付對抗主義），物權因法律行為而變動時僅須當事人之意思表示，即足生效力，公示原則所需之公示方法，係對抗要件而非成立或生效要件，法、

<sup>256</sup> 經濟部智慧財產局(90)智法字第 09086000310 號函，  
<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285932&ctNode=6679&mp=1>（最後瀏覽日：06/13/2018）。



日民法採之，物權之變動雖未經登記或交付，當事人間仍生物權變動之效力，但無對抗第三人之效力<sup>257</sup>。

物權變動之徵象（即公示方法），在不動產為「登記」，此種公示方法，不論是意思主義的立法或是形式主義的立法，均一致採用，只是法律效果不同而已，例如意思主義以登記為對抗要件，在形式主義則以登記為生效要件。我國民法即採取形式主義，所以登記是不動產物權變動之生效要件<sup>258</sup>。

登記對抗主義，即未登記前對第三人之效力，非因法律行為取得不動產物權，於物權未登記前，其物權人地位與已登記物權者並無不同，如有第三人妨害其物權時，該物權人得本於其物權，對第三人行使其權利惟若有原物權人乘取得物權人尚未登記之機會予以處分時，處分行為之相對人（例如受讓人）將受登記公信力之保護而取得其物權，未登記之物權則將因而歸於消滅或受限制。例如土地經徵收後，土地所有人趁徵收機關尚未辦理徵收登記之機會，將土地出賣並讓與第三人，受讓人善意信賴原不實登記之所有權，因受登記公信力之保護，徵收機關即無從對受讓人主張其所有權<sup>259</sup>。

國內學者闡述了我國目前的困境，我國民法導入登記對抗模式，但與日本登記對抗主義顯有差距，反而與登記生效主義的精神不謀而合。登記生效主義關鍵地位仍然不動如山，此物權法基本法律原則，本於法律體系一致性與邏輯一貫性的基本要求，如無特別必要，也應成為與物權因法律行為變動相關規定之規範基礎及解釋依歸。然而，民法制定乃至於修正時，日本民法誘惑太大，學說有時在未深思熟慮德國與日本民法法律原則差異性的狀況下，將法律價值判斷南轅北轍的立法例

<sup>257</sup> 謝在全，前揭註 3，頁 45-49。

<sup>258</sup> 鄭玉波，前揭註 3，頁 47。

<sup>259</sup> 謝在全，前揭註 3，頁 81。



勉強湊合在一起而不自知<sup>260</sup>，因此於我國專利法與商標法導入登記對抗主義，於學說與實務解釋登記對抗效力時，卻本於我國民法登記生效主義之精神，引起許多爭議至今未平。

## 第二節 日本登記對抗之學說爭議

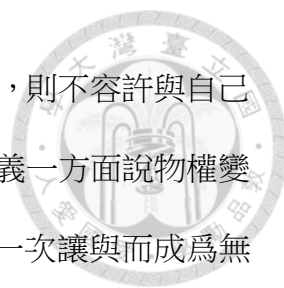
對於不動產變動採取形式主義之我國的物權法而言，理解採取意思主義及對抗主義之日本法上的理論演變，表面上看來似乎僅具有知識層面上的意義；但在不動產物權外，關於動產及無體財產權之移轉及設定擔保物權部分，我國之特別法上不乏採取登記對抗主義之規定者（例如民法 826-1 條、海商法第 9、36 條、民用航空器法第 20 條、動產擔保交易法第 5 條、積體電路電路佈局保護法第 22 條、商標法第 39 條、專利法第 62 條等），然相對於對形式主義生效充分討論，我國對於登記對抗主義之探討尚勘致用仍嫌不足<sup>261</sup>。

日本不動產物權變動採登記對抗主義行之多年，學說雖多元但融合且成熟。關於不動產物權之變動，日本民法第 176 條規定：「物權之設定及移轉僅依意思表示即生其效力。」本條雖僅規定「設定及移轉」一情形，但其他如消滅與變更亦有本條之適用，故本條為物權之得喪變更的一般規定。第 177 條則又規定：「關於不動產物權之得喪變更，非依不動產登記法等登記相關法律規定為登記者，不得對抗第三人。」一般見解普遍地認為在立法沿革上，上述二條規定無疑地係採法國法之意思主義與對抗要件主義，但在實際上之運用及解釋，學說及實務卻存在著各種不同的看法<sup>262</sup>。

<sup>260</sup> 陳自強，前揭註 2，頁 59。

<sup>261</sup> 陳光岳（2006），〈日本法上不動產物權變動理論演變之討論〉，駱永家教授七秩華誕祝壽論文集編輯委員會（著），《邁入二十一世紀之民事法學研究：駱永家教授七秩華誕祝壽論文集》，頁 464，台北：元照。

<sup>262</sup> 陳光岳，前揭註 261，頁 464。



物權具有對世效力，對任何人皆可主張其效力；在排他性上，則不容許與自己效力相互衝突矛盾之其他物權的同時存在，因此，當登記對抗主義一方面說物權變動已因當事人之意思表示發生效力<sup>263</sup>，理論上讓與人應已因第一次讓與而成爲無權利人，其後的第二次讓與即屬無權處分，其後的第二受讓人等，理應無法有效取得該當物權，另一方面二重讓與成爲可能，則已完成登記之第二受讓人得依第 177 條對抗第一受讓人，甚至取得該當物權，則第二受讓人之權利由何而生<sup>264</sup>，合理解釋乃是「未經登記之物權變動行爲本身並非完全，因此所取得之物權不論於絕對性或排他性上，皆仍有其瑕疵存在，必須經由登記加以治癒，設若受讓人遲遲未辦理登記，而遭他受讓人先行登記，亦不無可能發生失權之效果」。

日本法上關於二重交易（一物二賣）登記對抗效力之理論，日本學說及實務就此問題之辯論可說是百家爭鳴，然於結論上卻趨於一致：於二重交易之情形，在第一受讓人尚未登記期間，第二受讓人若屬善意且先行登記，第二受讓人取得所有權，第一受讓人將因此確定喪失該當權利<sup>265</sup>。日本商標法第 31 條第 5 項非專屬授權「未經登記不得對抗第三人」與日本民法第 177 條採相同立法，基於第 177 條發展出之法理應可適用於「未經登記不得對抗第三人」之相同規定<sup>266</sup>，本文為討論我國授權採登記對抗主義下二重交易（一商標/專利權二重專屬授權或讓與）之物權變動效力，以商標權人將商標權專屬授權予第一重被授權人（前手），但於第一重交易未爲登記前，又專屬授權予第二重被授權人（後手）或讓與他人，隨即進行登記之事例，套用日本登記對抗學說以討論各種見解的適用可能性。

<sup>263</sup> 黃銘傑（2008），〈「登記對抗主義」輓歌〉，《月旦法學雜誌》，154 期，頁 240。

<sup>264</sup> 陳光岳，前揭註 261，頁 464、470；鈴木祿彌（著），渠濤（譯）（1999），《物權的變動與對抗》，頁 28，北京：社會科學文獻。

<sup>265</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 240。

<sup>266</sup> 「登録しなければ，第三者に対抗することができない」と定められており，民法 177 条と全く同じ文言となりていることから，民法の不動産における判例法理がそのまま適用されると考えられている」，日下善之（2016），〈SOFTIC 事業の紹介〉，《特許研究》，61 期，頁 47。





## 一、債權效果說

本說認為未登記的物權，僅具有債權的效果，當然不能對抗第三人，在二重交易時，由於第一重交易並沒有使物權真正發生轉移，故第二重交易為有權處分<sup>267</sup>。

然該說明顯和日本民法第 176 條「僅依據意思表示而發生物權變動」的規定相矛盾。由於未登記之物權變動，並不妨礙第三人承認其有效，債權效力說認為此種物權變動全然無效是不妥當的<sup>268</sup>。再者，本說下的「未經登記不得對抗的第三人範圍」則為無限制，依據目前通說第三人範圍，並非所有第三人都不得對抗，至少得對抗無正當權利的第三人，明顯超出了債權的效果範圍，此說現在幾乎無人贊同，僅具有學說史上的意義<sup>269</sup>。我國學說也有類似主張，未經登記之授權契約，僅具有一般債權契約之效力，經登記之授權契約，則像租賃契約物權化一樣，取得對抗第三人之效力<sup>270</sup>。

## 二、相對無效說（相對的物權變動）

本說認為即使授權未經登記，也在當事人間發生了物權變動，只是在與第三人之關係上，該物權變動係相對無效，故第二重交易成為可能。依據通說日本民法第 177 條登記對抗條文的文義中可推斷出，原權利人與前手之第一重交易行為即使對後手不生效力，後手也可以積極地承認第一次交易行為的法律效果。本說受批判之處則為難以說明為何已經無效的法律行為可以基於第三人的承認而變得有效，且否定了物權的絕對性<sup>271</sup>。

<sup>267</sup> 我妻榮（著）、有泉亨（修訂）、李宜芬（校訂）（1999），《日本物權法》，頁 138，初版，台北：五南。

<sup>268</sup> 我妻榮，前揭註 267，頁 138。

<sup>269</sup> 小野幸二（2006），《物權法》，頁 36，3 版，東京：八千代；河上正二（2012），《物權法講義》，頁 85，1 版，東京：日本評論社；龍俊（2012），〈中國物權法上的登記對抗主義〉，《法學研究》，2012 年第 5 期，頁 138-40。

[http://www.faxueyanjiu.com/ch/reader/create\\_pdf.aspx?file\\_no=20120507&year\\_id=2012&quarter\\_id=5&falg=1](http://www.faxueyanjiu.com/ch/reader/create_pdf.aspx?file_no=20120507&year_id=2012&quarter_id=5&falg=1)（最後瀏覽日：07/23/2018）。

<sup>270</sup> 黃右昌（1977），《民法物權詮解》，台北：台灣商務。

<sup>271</sup> 黃銘傑，前揭註，頁 241；龍俊，前揭註，頁 138；小野幸二，前揭註 269，頁 36-37；河上正



### 三、不完全物權變動說

亦有被稱為「非無權利構成說」依本說見解，無論在當事人間或對第三人之關係，僅以意思表示雖生物權變動之效力，但如未完成登記，則不生完全之效力，原權利人不致因此而成爲完全的無權利人，故原權利人仍可能為第二重交易，後手亦可因登記而取得該當物權<sup>272</sup>。

本說認為權利之歸屬，本來是排他性的，但只要適用公示原則採用了對抗要件制度，便不產生完全具有排他性之權利變動，所以原權利人也不成爲完全無權利人，雖然一意思表示即產生物權變動，但又受限於對抗要件，只有具備對抗要件才會排他性地歸屬於特定人<sup>273</sup>。所有權並非一個單獨的權利，而是由各種權能構成的集合體，所謂物權變動並非一次性地將所有權能一並轉移，而是伴隨著契約履行的不同階段逐步轉移各個權能。由於不登記就不能取得完整的物權，故不具備排他性，不能對抗第三人。在二重授權的場合，第二重授權時，由於原權利人於授權範圍內尚未喪失全部的物權權能，故仍有權將物權再次授權給第三人。為日本著名民法學家我妻榮所提出，此後被眾多學者接受，成爲有力說。但由於該說打破了物權的排他性、一物一權等物權法的基本原則，而且不完全物權的實質性內容很難把握，類似於債權，亦受到眾多學說批判<sup>274</sup>。

### 四、優先效力說

本說提出「概念性物權」被認爲是對物的價值之概念性的支配權，此一概念性物權得僅因意思表示而被讓與，被二重交易之概念性物權作爲一項物權而言，雖有其完整性，但當其要以具體之物而移動時，而必須以登記決定其優先順位，排除無

---

二，前揭註 269，頁 84。

<sup>272</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 241；陳洸岳，前揭註 261，頁 471；小野幸二，前揭註 269，頁 37；河上正二，前揭註 269，頁 85。

<sup>273</sup> 我妻榮，前揭註 267，頁 138-39。

<sup>274</sup> 鈴木祿彌，前揭註 264。



法兩立之物權的同時存在，然此等概念性物權、所有權的設定性讓與想法則飽受批評<sup>275</sup>。

## 五、不真正無權利構成說

### (一) 第三人主張說

前述各說都著眼於第一重交易被授權人前手的法律地位，認為其所取得的物權並非真正的物權或者是不完全的物權。本說則認為其所取得的物權無論是在當事人間還是在與第三人間關係上都是完全有效的。但是當第三人主張第一重交易的不完全性(未登記)時，則僅對第三人而言，第一重交易不發生物權變動效力<sup>276</sup>。本說又細分為兩種學說：1.「否認權說」，第三人的主張在法律性質上屬於否認權的行使，否定第一重交易間之物權變動效力；2.「相反事實主張說」認為第三人提出第一重交易間物權變動相反或無法兩立的事實，即可否定其間之物權變動效力<sup>277</sup>。但此說批判在於，在第一重交易間之物權變動未失效前，原權利人為無權利人，第三人仍無從由原權利人處取得授權。對此批判之反駁為，除非第三人有積極放棄否認權之意思表示，否則就該授權取得與該物權變動有所牴觸之利益時，即包含否認其他與其取得利益行為相牴觸之物權變動<sup>278</sup>。

### (二) 第三人出現可能說

本說不贊同以擬制第三人之意思而架構否認權，而是將其修正為純粹實體法上之構成，當事人間所發生之完全的物權變動效力，因為第三人的出現此一事實，而不得對該第三人主張其變動效力。即第一重交易之物權變動的效果受第三人出現之拘束，縱令物權變動效力不被否定，於第三人出現時失其優先效力，進而可能

<sup>275</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 241；小野幸二，前揭註 269，頁 37。

<sup>276</sup> 龍俊，前揭註 269，頁 138-39。

<sup>277</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 241。

<sup>278</sup> 陳洸岳，前揭註 261，頁 471；小野幸二，前揭註 269，頁 37；河上正二，前揭註 269，頁 84。

因第三人的登記，致使第一重交易之物權變動回歸空無。與前述「第三人主張說」係著眼於第三人之地位不同，本說強調第一重交易之前手所具有之地位，與前述「不完全物權變動說」相同，但二說之差異在於，不完全物權變動說係以第三人完成登記作為停止條件，本說則以第三人之出現為維持第一重交易之優先效果的解除條件<sup>279</sup>。

### （三）第二次交易有效說

前二學說皆以登記對抗條文之存在來正當化第三人之法律地位，本說以原權利人為無權利人作為其理論基礎，試圖正當化第二重交易之有效性。

#### 1. 處分權限擬制說

認為前手固然基於第一重交易而取得排他性的權利，原權利人因此成為無權利人，導致第二重交易成為無權處分，但因登記對抗主義條文之故，前手未經登記之物權欠缺排他性，致使後手之物權取得成為可能。且該可能性在後手無不法行為下藉由第二重交易契約而實現。滿足該要件時，就第二重交易間買賣他人之物一事，原權利人之處分權限被擬制，且於履行第二重交易契約後，前、後手間並存地取得欠缺排他性之權利，先登記者即溯及地確定取得完整排他性之權利，他方則失去該權利<sup>280</sup>。

#### 2. 否認權行使之補正說

本說以區別債權行為與物權行為為前提，第一重交易即使未完成登記，仍依二行為取得完全權利，原權利人因此成為無權利人。雖第二重交易仍得締結有效之債權契約，但物權契約則屬於無權處分，若第二重交易進行登記，則將可因此取得可溯及既往否定第一重交易間之物權契約的實體法上之形成權，基於行使該權利（亦

<sup>279</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 241；陳光岳，前揭註 261，頁 471-72。

<sup>280</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 242；陳光岳，前揭註 261，頁 472-73。



即援引對抗要件)，原權利人回復所有權，第二重交易間之處分行爲亦因此而被補正，成爲有效的物權移轉行爲<sup>281</sup>。

### 3.消極公示主義構成說

物權關係發生變化但卻未記載於登記簿時，基於保護第三人對該變化不存在的信賴，不問其具體之可歸責事由或有無須加保護之事由，一律以有無登記爲劃一的處理，乃有必要令第三人取得權利。本說在區分法律關係與主張關係的前提下，所謂對抗的意義乃指，當因不得對抗之第三人的主張，導致系爭法律關係遭到否定時，遭否定之法律關係視爲自始不存在，以此法律關係不存在爲前提所發生之法律關係，即第二重交易遂因此發生效力。後手之權利取得，乃是因前手喪失權利的反射效果所致<sup>282</sup>。

## 六、真正無權利構成說

本說之共同前提爲，第一重交易發生時，原權利人成爲無權利人，後手之權利亦係由無權利人處取得，惟就如何正當化之權利取得，有下列見解。

### （一）法定證據構成說

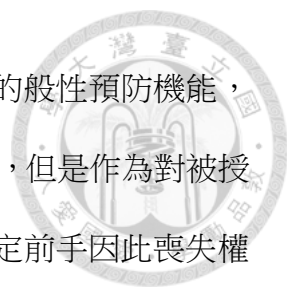
本說主張，相對於日本民法第 176 條係適用於法院所認定之事實的實體規定，同法第 177 條則是法院認定事實時之裁判規範，登記則成爲證明物權變動先後關係之法定證據。法院即受此一法定證據所拘束，做出先完成登記者被視爲先取得物權者之事實認定，至於在二重交易皆未登記時，依自由心證認定事實之結果，第二重交易之前手取得優先地位，然這與第二重交易中未登記的後手亦符合第 177 條第三人範圍相悖<sup>283</sup>。

### （二）制裁性失權構成說

<sup>281</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 242；陳洸岳，前揭註 261，頁 472-73。

<sup>282</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 242；陳洸岳，前揭註 261，頁 472-73。

<sup>283</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 242；陳洸岳，前揭註 261，頁 473。



本說由於公示有使第三人免受隱性不動產交易之不測風險的般性預防機能，認為在第一重交易後，前手就取得了完整的、具有排他性的物權，但是作為對被授權人懈怠登記的法律制裁，當後手第三人出現並登記之後，認定前手因此喪失權利。所謂的對抗效力，係因公示而生，目的在於促使第三人尊重契約之效力。本說是立足於日本的立法沿革史，研究登記對抗主義起源地之法國現今學說與規範所得成果。具體而言，該說又有以下兩個分支：

### 1.法定得權失權說

本說是在分析法國法現今理論的基礎上提出的，認為前手雖基於意思表示取得具排他性之完整的物權，但第一重交易契約既未公示物權變動，即不能發生對抗效力，其後的第三人，遂可無視第一重交易契約存在而締結另一契約。但最終決定優先順位的仍然是登記，在後手未為登記時，前手並未失權而仍優先取得權利，原權利人因第一重交易而成為無權利人，第二重交易契約亦因此無效。惟如後手完成登記，從登記的時點開始，作為登記的效果，第二重契約的無效原因就被治癒，C繼承性地法定取得 A 之權利，在與該物權不相容的限度範圍內，B 的權利面向將來消滅<sup>284</sup>。

### 2.博阿索納德(日本舊民法制定者)說

本說係分析 19 世紀中葉的法國法(日本舊民法制定時期的法國法)的基礎上提出，和上述法定得權失權說一樣，於第一重交易時點，具有排他性的物權就已經完全移轉予前手，不同的是本說認為登記法課予前手為移轉登記及公示之義務，如果前手懈怠該義務，當後手取得登記時，對前手而言就產生了對抗不能的法律制裁效果，後手可以對前手主張現物賠償實現制裁的準侵權行為效果<sup>285</sup>。

<sup>284</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 242；陳洸岳，前揭註 261，頁 473-74；龍俊，前揭註 269，頁 139。

<sup>285</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 242；陳洸岳，前揭註 261，頁 473-74；龍俊，前揭註 269，頁 139。



## 七、信賴保護構成說（公信力說）

認為第一重交易後未行登記情事，第三人誤信原權利人仍為權利人之外觀為真實而與原權利人進行交易，第三人對登記之信賴應予保護，乃有必要令第三人取得系爭物權，此架構的結果乃承認登記之公信力，故亦稱公信力說。因理論結構以及對第三人加以保護的要件不同，又細分為兩種學說：

### （一）限制的公信力說

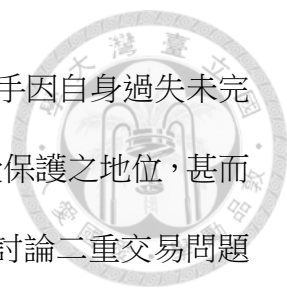
為日本學者半田正夫教授所提出，亦被稱為半田說。本說認為基於第一重交易行為前手依取得有排他性但無對抗力之物權，原權利人亦因此而成為無權利人，但當第三人與原權利人進行交易時，為了保護第三人的信賴，惟因日本民法第 177 條登記對抗效力條文存在，使得二重交易為法律所承認，讓第三人從原權利人處原始取得標的物的物權，取得之物權性質與前手相同，也是「有排他性而無對抗力的物權」，同時前手亦無失去物權，在二重交易下之二者皆因未登記而處於相同立場，互相不能對抗，而後手之權利取得乃基於信賴實質上已非權利人之原權利人的登記。關於作為對第三人信賴的保護要件，在前手有可歸責事由時，第三人為善意即已足；如前手無可歸責事由時，第三人則應為善意無過失才能受到保護。當然，結束這種對抗狀態的唯一方法仍然是登記，先登記的一方取得對抗力<sup>286</sup>。

### （二）權利外觀說

為筱昉昭次教授所提出，故也被稱為筱昉說。所謂對抗乃依外觀法理保護善意無過失者的問題，亦即真正權利人有可歸責事由時創造出他人為權利人之外觀，無

---

<sup>286</sup> 惟德國民法之登記簿的公信力並不以前手之可歸責性為問題，而此說中，對前手有無可歸責事由與第三人之保護要件，得否為相對利益衡量則有爭議，黃銘傑，前揭註 263，頁 242-43；陳光岳，前揭註 261，頁 474-75；龍俊，前揭註 269，頁 140；小野幸二，前揭註 269，頁 38；河上正二，前揭註 269，頁 85-86。



過失而信賴該外觀者，得到與真實權利人交易相同之保護。故前手因自身過失未完成登記時，無過失之第三人基於信賴原權利人之登記而取得應受保護之地位，甚而遂行登記時立於物權人之地位。相較前述限制的公信力說只在討論二重交易問題時考慮權利外觀，本說將整個對抗問題均置於權利外觀的法理之中，認為第三人只有在善意且無過失地信賴登記時才值得保護，不同於前述限制的公信力說認為要區分不同的情形。第三人於完成登記時才取得物權，並非如同限制的公信力說認為第二重交易時點第三人就取得了物權。另一方面，在第三人取得物權的同一時刻，前手喪失物權，亦非限制的公信力說認為兩個物權可同時存在，本說在保護權利外觀的道路上走得更为徹底<sup>287</sup>。

總而言之，公信力說在第三人得受保護的要件上要求第三人之善意，故屬「排除惡意者說」，其有異於登記對抗條文之「第三人」採「無限制說」或「排除背信惡意者說」之立場。公信力說被批判之處為由公信力導出第三人得受保護之要件，且已超越僅是檢討二重交易之法律構成的問題<sup>288</sup>。

我國亦有類似前述學說的「信賴登記說」，有認為非經登記不得對抗第三人，應解釋為經登記即可對抗第三人，亦即原被授權人若不向主管機關為登記，則第三人因為信賴登記，而認為商標權是沒有授權負擔的情形而向原權利人尋求授權或讓與，應該保護信賴登記之第三人，以維護交易安全。因其認為第三人若已登記，則不論該讓與人是否屬於有權利人，均可取得權利。

## 八、法定制度說（法規說）


本說認為，日本民法第 176 條僅依意思表示物權變動發生效力，單單憑藉前條規定二重交易係為法律上不可能，因日本民法第 177 條登記對抗效力條文的存

---

<sup>287</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 242-3；陳洸岳，前揭註 261，頁 474-75；龍俊，前揭註 269，頁 140；小野幸二，前揭註 269，頁 38；河上正二，前揭註 269，頁 85-86。

<sup>288</sup> 陳洸岳，前揭註 261，頁 474-75。





在，卻預定容許第三人於其間出現之法定限制，若第一重交易有進行登記，則可不受此法定限制所拘束；先行登記者視為先行取得物權，另一方面，在二者皆未行登記之期間內，任何一方皆不得對他方主張自己之權利，本說被批判是放棄以統一原則解決問題的法解釋學任務<sup>289</sup>。

我國現行商標法與專利法授權採登記對抗主義，僅有相當於日本民法第 177 條規定，而無同法第 176 條意思主義的規定。日本學界之所以費盡苦心、思索各種不同見解，主要目的實為調和、整合第 176、177 條二者同時並存所帶來之規範困境與矛盾，作為登記對抗主義立法例代表的日本提出了眾多學說，可謂百家爭鳴，大放異彩，為保護第三人對於登記及其公示效果的信賴，同時促使真實權利人儘早完成登記之要求，各式學說令人目不暇給，雖未有周全之處，但瑕不掩瑜，惟其結論卻是一致的，亦即先行登記者應優先取得權利<sup>290</sup>，「未經登記不得對抗第三人」這一規定可以解讀為「第三者因具備了對抗要件，在實現第三者保護目的範圍內，可以否認不具備對抗要件的物權取得者的權利<sup>291</sup>」。

我國法關於登記對抗主義應有之解釋論從以上日本法有關登記對抗主義解釋論之介紹，已可窺知，登記對抗主義的基本理念在於藉由自由競爭、鼓勵當事人儘速辦理登記，以創造出公示內容與實際權利歸屬同樣之狀態，避免發生一物二賣或重複讓與之不當情事，徒然引發複雜的法律關係並因其爭議而不當浪費司法資源實則<sup>292</sup>。

---

<sup>289</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 242；小野幸二，前揭註 269，頁 38。

<sup>290</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 243。

<sup>291</sup> 加賀山茂（著）、于敏（譯）（2000），〈日本物權法中的對抗問題〉，《外國法譯評》，2000 年第 2 期，頁 19。

<sup>292</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 244-45。



### 第三節 對第三人之意義

#### 一、日本見解

##### (一) 客觀範圍

物權的變動與對抗登記制度存在的目的是為了保護物權交易的安全，關於民法第 177 條的第三人範圍，判例和通說均為限制性解釋。多數學說肯認，所謂的第三人應係指，除當事人或其概括繼受人外，就物權之得喪變更，有得主張欠缺登記之正當利益者。反之，就同一物權非依正當權原主張權利、或因不法行為造成損害者等，皆不得調為第三人<sup>293</sup>。

##### 1. 「就主張欠缺登記無正當利益者」之範圍

實際上前述之「就欠缺登記不具正當利益者即不該當於第三人」法理，是否得以一般化，不無疑問。日本學者我妻榮則認為，除「就該不動產處於有效交易關係之第三人<sup>294</sup>」外都可對抗。鈴木祿彌則稱，如物權變動之前手本身主張權利，第三人即應屈服於前手之主張的情形，後手即未登記，亦得對該第三人主張相同的權利。相對於學說嘗試提出各種判斷標準，實務則仍一貫地以「就主張欠缺登記有正當利益之人」的基準。但在實務與學說的相互激盪下，不該當第三人的情形，有如下明確之類型：(1)當事人及其概括繼受人、(2)債之關係人（包括侵權第三人）、(3)未正當取得權利者。

##### 2. 「就主張欠缺登記有正當利益者」之範圍

如前所述，第 177 條係處理有關物權變動優劣次序問題的規定，故未登記即不得對抗之第三人包含有：(1)關於所有權之移轉的第三人、(2)他物權之取得人、(3)對不動產取得某種支配關係之債權人<sup>295</sup>。

<sup>293</sup> 我妻榮，前揭註 267，頁 137。

<sup>294</sup> 我妻榮，前揭註 267，頁 143。

<sup>295</sup> 陳洸岳，前揭註 261，頁 476-83；小野幸二，前揭註 269，頁 61-66。



## (二) 主觀範圍

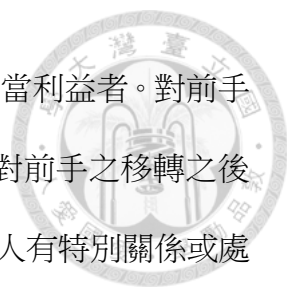
背信的惡意者理論如上所述，何者屬於「第三人」，經由實務判決與學說的累積，其範圍已臻明確，但是否只要是屬該條第三人的情形，則未完成物權設定或移轉登記者皆不得對抗之，仍有爭議。此爭議之焦點集中於，該當於本條之第三人，其取得物權時之「主觀態樣」是否應加衡量如是，則在如何程度下始得排除其適用本條。

由於日本民法第 177 條在有關第三人的要件上，並未加諸任何限制，因此早期的學說及判例，乃採取所謂的無限制說，不問第二受讓人之善意與否，強調遵循自由競爭之精神，由先行辦理登記者取得系爭權利；該當見解認為，倘若必須以善意、惡意為適用之前提要件，則有可能危及動態的交易安全。然而，所謂的自由競爭理念是否對於惡意第三人亦予以無條件之保護，交易安全是否可完全無視當事人的主觀惡意，很容易被認為是連惡意的第三人也受保護而違反社會倫理，其後逐漸受到學說及法院實務之質疑<sup>296</sup>。

實務與通說見解採限制說中的「背信的惡意者說<sup>297</sup>」，第三人不以善意為必要，但因「背信的惡意者」不該當於第三人，故上述各類型之第三人如為「背信的惡意者」未登記之物權取得人仍得對抗之。背信惡意者說之所以受到支持，乃基於對以往之物權變動論中不加任何限制的反省。針對判例與通說之見解，其他學說批判「背信」概念本身欠缺明確性，在具體案例中難以與惡意者區別。對此批判，支持背信惡意者說則積極地嘗試類型化的作業，其所提出具體之類型如：1.後手之否認與其自身過去之行爲互相矛盾者（例如後手曾為原權利人之代理人、仲介人、證人，使前手取得物權）；2.後手之權利取得係基於不當不正之意圖或動機者（利用前手

<sup>296</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 244-45。

<sup>297</sup> 加賀山茂，前揭註 291，頁 67。



未完成登記，與原權利人共謀或教唆之，以便宜價格購入圖謀不當利益者。對前手抱持特別的害意而積極唆使原權利人、協助原權利人不當妨害對前手之移轉之後手)；3.與原權利人立於親族關係、或與原權利人法人及其代表人有特別關係或處於準於當事人之立場卻成爲第三人者；4.前手占有不動產之原因、後手無立即使用不動產必要、前手是否已支付價金之全部或大部分。同時，在上述類型下，並須綜合考量惡意者之行爲的惡質性、欠缺登記而遭否認之權利及利益的內容與種類、須加保護之程度及其他雙方之各種特殊情事等因素<sup>298</sup>。

簡言之，單純的惡意者應不在此列，例如：後手只知道第一重交易的事實，用相當的、或者說更高額的代價取得。反過來說，如果姑且按正當地自由競爭的標準，後手取得的價格便宜得很不合理，或中間介入了不道德的經紀人等案例，可以很正當地被歸類於背信的惡意者之中<sup>299</sup>。

背信的惡意只是一個概念，判斷標準不明確，因此不能否定其有欠缺預測可能性的一面，如果一定要明確從「第三人」中被排除者的範圍的話，恐怕就不能只根據公信力等說去採用諸如「只要第二受讓人是惡意，或雖然是善意但有過失（這一點作為客觀事實，判斷起來非常容易）」，他就會當然地被第 177 條的保護拒之門外」這種曖昧的觀點。這種曖昧的觀點有兩個缺陷：一個是它會導致強烈地妨礙交易中的自由競爭的結果；另一個是它明顯與實定法相悖。因此，這個觀點解釋仍然不能解決問題。我們不得不承認背信的惡意者排除說比起欠缺靈活性的單純惡意者排除說更有某些長處<sup>300</sup>。


善意第三人或惡意第三人，於日本學說已經有充分的討論，日本民法第 177 條未經登記不得對抗的第三人，並非指物權變動當事人以外的所有的人，它所採取的

---

<sup>298</sup> 陳光岳，前揭註 261，頁 476-83。

<sup>299</sup> 鈴木祿彌，前揭註 264，頁 41。

<sup>300</sup> 鈴木祿彌，前揭註 264，頁 41-42。



立場是，只有正當交易關係中的第三人才符合第 177 條所規定的第三人的條件，即已被判例採用的所謂「第三者範圍限制說」。在這個前提下，因為違反交易社會倫理的第三人，即背信的惡意者並不在正當的交易關係之中，所以他不符合第 177 條規定的第三人」，這樣解釋既順理成章，又可以得出比單純惡意者排除說更令人滿意的結論。

惟近來不少學說對其將適用對象限定於「背信的惡意者」之做法，提出質疑此等學說認為，惡意背信者法理，將單純的惡意者（明知前已有讓渡事實之人）排除於第三人範疇外，所依據者無非是自由競爭之理念。惟當一方先於他方締結契約，且於登記拉非契約生效要件的法律構成下，主張先契約者仍不得對抗惡意者之說法，實已非自由競爭理念所要求，反係助長類似侵佔情事的發生。特別是，登記對抗主義精神在於未以登記公示自己權利者，不得對抗第三人，於此登記之目的即在於促使其他利害關係人知悉權利之所在，若此則縱未登記而他人亦知悉權利所在時，即無須賦予公示如此效力，該當明知者或惡意者即不當認定其為第三人。實務判決中，近來不少背信程度相當低之人，亦被認定為背信惡意者，實際上已趨近於單純惡意者之運作<sup>301</sup>。

上述為日本民法上關於第三人範圍之討論，日本商標法非專屬授權採登記對抗制，或者 2011 年以前之日本特許法非專屬授權亦採登記對抗制，由特許廳之研究報告即可得知，日本智慧財產法上登記對抗制之第三人，不區分主觀範圍<sup>302</sup>。

---

<sup>301</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 244-45。

<sup>302</sup> 參酌本文第四章第四節「從日本特許法觀察通常實施權制度之變革」。



## 二、我國見解

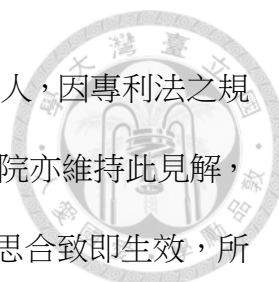
### (一) 客觀範圍

登記對抗效力之問題，亦為專利法與商標法上經常被討論之問題。依現行專利法第 62 條第 1 項規定「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」，以及商標法第 39 條第 2 項「前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人」，究竟此所稱之「第三人」何所指？

所謂「不得對抗第三人」，指授權雙方當事人以外的第三人在法律上可以不接受或承認該授權以及它的後果<sup>303</sup>。被授權人如未經登記，則不得對抗第三人，惟此之第三人，是否為任何第三人。依法條原文之字義解釋，似乎並未限制所謂第三人之範圍，較為接近認為「不得對抗任何第三人」之見解。實務原先肯認前述見解，最高法院 96 年度台上字第 1658 號判決：「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，至於當事人之間，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<sup>304</sup>。」唯若採此說，於專屬授權之情況，在雙方授權契約生效後，而被授權人在尚未登記之前不能向侵權人主張權利，此時在權利保護上恐有不周。

<sup>303</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 76。

<sup>304</sup> 最高法院 96 年度台上字第 1658 號判決：「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。查原判決既認定新福公司自 89 年 11 月 21 日起即取得系爭專利權，且被上訴人與新福公司因合併而承受系爭專利權，則嗣後尖端公司再將系爭專利權轉讓予上訴人，依上說明，上訴人即不得以被上訴人關於系爭專利權未經登記為理由主張被上訴人未有效取得專利權之讓與。原判決謂上訴人係惡意受讓系爭專利權人，自不受保護，理由雖稍有不同，但結論並無二致，仍應予以維持。」智慧財產法院 100 年民專上再字第 1 號判決採相同見解。



嗣後，最高法院改變見解，認為縱使未經登記仍得對抗侵權人，因專利法之規定旨在保護交易行為之第三人，而非侵權行為人，最近的最高法院亦維持此見解，認為：「授權登記僅係對抗要件，授權經專利權人與被授權人意思合致即生效，所謂不得對抗第三人，係指就該登記之授權等事項本身有爭執而值得保護之第三人而言，專利之侵權人並非此所謂之第三人」<sup>305</sup>。

目前實務上肯認登記對抗條文所指之第三人為「保護交易行為之第三人，而非侵權行為人」，此見解大抵無爭議：（1）司法院 98 年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第 9 號：「所稱之非經登記不得對抗第三人，係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。…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」<sup>306</sup>（2）智慧財產法院 102 年度民著上字第 22 號民事判決：「現行商標法第 42 條規定：『商標權之移轉，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。』係考量商標權為無體財產權，為保護交易安全，而採登記對抗主義，倘當事人間就有關商標權之讓與、信託、授權、設定質權等權益事項有所爭執時，始有

---

<sup>305</sup> 謝銘洋，前揭註 5，頁 1737-38。智慧財產法院 98 年度民專訴字第 40 號民事判決。最高法院 96 年度台上字第 1658 號民事判決。最高法院 103 年度台上字第 395 號民事判決。最高法院 104 年度台上字第 671 號民事判決。

<sup>306</sup> 司法院 98 年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第 9 號：「甲公司將所擁有之發明專利專屬授權予乙公司實施，但並未向專利專責機關即經濟部智慧財產局登記，嗣該發明專利遭丙公司侵害，乙公司依專利法第 84 條第 2 項規定，起訴請求丙公司賠償損害，丙公司主張乙公司未依專利法第 59 條規定登記，不得對抗包括丙公司在內之第三人，則丙公司之抗辯，是否有理由？」

決議採乙說（否定說）：按發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，專利法第 59 條定有明文。而所稱之非經登記不得對抗第三人，係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。蓋專利權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，乃依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義，而所謂對抗，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以「登記」為判斷權利歸屬之標準。則以專利權而言，就權利重複讓與、讓與與信託、信託與設質、讓與與授權、信託與授權等不同法律行為與權利變動間，均可能發生對抗之問題，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。丙公司既為侵權行為人，並非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，即非屬交易行為第三人，自無專利法第 59 條所稱非經登記不得對抗第三人規定之適用，丙公司之抗辯，為無理由。

前揭規定之適用，至侵權行為人，並非對上述權益事項有所爭執，非屬前揭規定所欲保護之對象。」（3）最高法院 103 年度台上字第 395 號民事判決：「惟上訴人並非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，非屬交易行為第三人，並無專利法第六十二條第一項所稱非經登記不得對抗第三人規定之適用。」（4）按專利授權或讓與登記之目的應為保障交易安全，而非保障侵害專利權之人，最高法院於 99 年台上字第 921 號、104 年台上字第 671 號等判決中，一再申明此旨<sup>307</sup>。

上述實務見解多認為，商標法規定「非經登記不得對抗第三人」，其所欲處理之對象，乃是對於授權關係之存否或其範圍有爭執，通常是被授權人認為自己有實施的權能、而第三人則認為自己是權利人可以禁止被授權人實施等，被授權人與第三人衝突之情形。因此，與智慧財產權之權利內容無關之第三人，不屬於相關條文中所稱之第三人，故不得依據各相關條文主張被授權人未經登記，不得向其主張權利。我國學者認為此第三人解釋上不宜包括侵權第三人，應透過法律補充，予以目的性限縮解釋為交易第三人<sup>308</sup>。

智慧局更進一步就第三人之範圍作出解釋：「所謂非經登記不得對抗第三人，係指當事人間就有關商標權之移轉、授權或設定質權之權益事項有所爭執時，始有其適用。故所稱第三人，限於對主張未經登記有正當利益的第三人，旨在保護交易行為的第三人，非法侵權行為人並非有正當利益的第三人，自不得主張未經登記而據以抗辯<sup>309</sup>。」與日本民法通說相同，皆採第三人限於「主張未經登記有正當利益之第三人」。

<sup>307</sup> 智慧財產法院 104 年度民專上易字第 11 號民事判決。

<sup>308</sup> 陳昭華（2013），《商標法》，頁 220-21，3 版，台北：智慧局。

<sup>309</sup> 經濟部智慧財產局，〈商標 FAQ 2.3.24、所稱非經智慧局為授權登記者，不得對抗第三人，「第三人」所指為何？是否包括為侵權行為的第三人？〉  
<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=214967&ctNode=7436&mp=1>（最後瀏覽日：10/12/2018）。





## (二) 主觀範圍

以我國專利法為例，於第三人之要件上，並未加諸任何限制，其他法律於此事項上，亦多同於專利法之規範；唯獨動產擔保交易法第 5 條第 1 項「非經登記，不得對抗善意第三人，以及積體電路電路佈局保護法第 22 條也有同前揭規定，要求第三人必須是「善意」第三人，方始享有不得對抗之保護，若此，則依據「明示其一，排除其他」的解釋法則，由於專利法第 62 條由於並未限定第三人必須是善意第三人，故而第三人不論是善意、抑或惡意，似乎皆可以成為該條規定所稱之第三人<sup>310</sup>。

智慧財產法院 106 年度民商訴字第 6 號民事判決：「雖未經登記，但原告為知情第三人，則依商標法第 42 條之『第三人』，非泛指任何第三人，而係基於商標權移轉未經登記之事實，因信賴商標權尚未移轉，以致權益受侵害之第三人（臺灣高等法院 101 年上易字第 1172 號民事判決參照）；以及商標法第 39 條第 2 項商標授權登記對抗主義，均在保護不知情的第三者，故縱使授權未經登記，知情之第三人亦不得援引商標法第 39 條第 2 項而主張授權不存在。」此判決限定商標法登記對抗條文之第三人範圍必須是善意第三人，第三人時應限縮解釋為善意第三人，侵害商標權人因非善意信賴公示狀態而受有損害之人，即非屬判決所認可主張對抗效力之善意第三人範疇。

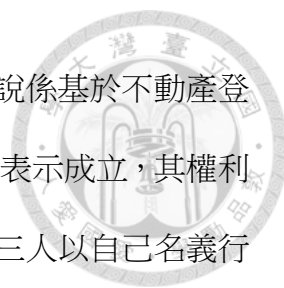
## 第四節 小結

### 一、登記對抗效力

基於上述日本登記對抗效力學說，本文認同日本學者我妻榮所提出之「不完全物權變動說」，其理論架構上最為合理，該說背後具有分析哲學的色彩，將所有權解構為各個權能，能充分解釋各個階段所有權歸屬的合理性。唯有在權利變動上，

---

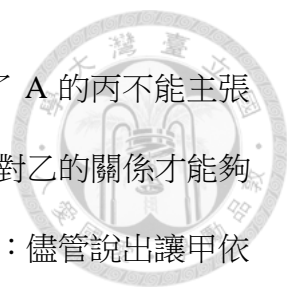
<sup>310</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 244-45。



如未為登記前，皆為一不確定狀態，不利市場交易安定性。此學說係基於不動產登記對抗制度而生，然於我國商標法的適用上，原授權行為於意思表示成立，其權利之變動，即生效力。應本於被專屬授權人的地位，即可對侵權第三人以自己名義行使權利，但以不完全物權變動說解釋下，如未為登記前，被專屬授權人並未取得完整權能，因此在是否得以對侵權第三人行使權利上甚有疑慮。

本文之所以認同不完全物權變動說之見解，最主要原因是，不完全變動說為其他學者所詬病之處為打破一物一權之概念，套用於智慧財產權物權變動的解釋時，反而適得其所，這應該是學者我妻榮當初提出該學說時始料未及之事。我妻榮指出一物一權的概念來自於對有體物的支配，所支配之對象為世界上唯一一個，即個人行使所有權時就不可能有他人同時行使同一所有權，前述的角度是在有體物之概念上看問題。但是，所有權本身為一抽象概念，是在一個所有權法秩序下，所包含的眾多法律關係項（主體）上，表象的法律關係本身。

不完全變動說認為「所謂所有權，乃至一般權利，並不是一個實體的東西，在現實中能夠成為爭議的，只是具體之主體  $X$  的權利，與具體之主體義務相對立的與  $Y$  之間的關係， $X$  對世間所有一般人，如， $Y_1$ 、 $Y_2$ 、 $Y_3$  等的關係，即潛在性權限，只有在任意主體  $Y_n$  在現實中妨害了對該物之自由使用、收益、處分的權利時，而處於可以排除這種妨害地位時，此種權限才從潛在狀態變為顯在狀態，只有此種顯在狀態才被稱為  $X$  對該物的所有權，如果標的  $A$  被原所有人  $X$  讓與給了  $X'$ ，在讓與程序完成後， $A$  的所有權便完全歸屬於  $X'$ ，從理論上說，這時的  $X$ ，就可以對世間所有一般人，具體地說是對侵害  $A$  所有權的  $Y_n$  發動自己的所有權。但是，原屬於甲所有之不動產  $A$  被讓與予乙，因為乙沒有進行所有權取得之登記，使甲乙之間所有權轉移的程序處於尚未完成的狀態。儘管於此，抽象地說，受讓人乙對世間所有一般人來說可以是所有人；具體地說，乙可以對侵害自己所有權的  $Y_n$  請



求消除妨害，在這種未完成登記的狀態下，乙只是對從甲受讓了 A 的丙不能主張對 A 的所有權，此為登記對抗主義的宗旨。而丙之所以因為丙對乙的關係才能夠得到與丙以外的世間每個人，如 Yn 所不同的待遇，主要是因為：儘管說出讓甲依照與乙簽定的契約已經負有將 A 的所有權歸屬於乙的義務，但乙只要是沒有具備登記，甲仍對 A 有將 A 讓與給乙以外的人（在這裡是丙）的權限乃至地位；而且丙只要完成了登記，就可以按照登記對抗條文將 A 的所有權完全歸屬於自己，在另一方面，即使乙和丙均未具備登記，對乙和丙以外的世間所有一般人，具體地說是乙和丙任何一方都可以對侵害 A 所有權的請求消除妨害。換言之，於此情況下，除了乙和丙兩者相互之間的關係以外，在對世間所有一般人的關係上，乙和丙分別平等地具有作為 A 的所有人地位。」總而言之，按該說上述觀點理解二重交易的構成，二重交易的受讓人或授權人乙和丙，無論受讓的時間先後，而且即使沒有登記，都可以對丙或乙以外的世間所有一般人請求消除妨害（具有絕對性）。乙和丙之間不能相互對其相對人主張自己的所有權（不具備排他性）；而且，乙和丙誰先完成了登記，誰就在同相對人的關係中原則上取得對 A 的完全所有權；同時，作為這種事實的折射，另一方對 A 的所有權便會完全消失。這個結果應該理解為，二重交易中的兩個受讓人接受著相互平等的待遇<sup>311</sup>。

該說被批判此種解釋方法違反一物一權，我妻榮反駁道「安定狀態下的所有權，當然可以被認為是一物一權。而此處要處理之問題，係物權變動程序尚未完成，而且在甲乙之間和甲丙之間重複進行的狀況下，出現之不正常病態現象。處理前述問題時不能貫徹上述原則（一物一權）並不奇怪（例如一夫一妻原則，作為病態現象會出現重婚），在這種狀態下，乙及丙的所有權，具有絕對性（可排除世間所有一般人的性質），但不具有排他性（不允許互不相容內容之權利同時成立的性質）。

---

<sup>311</sup> 鈴木祿彌，前揭註 264，頁 32-34。

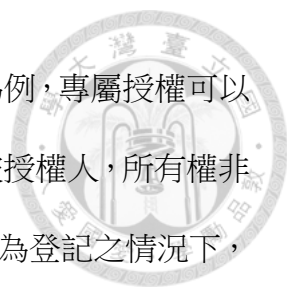


所謂物權就會是具有絕對性的權利(但不一定具有排他性),另外,在這些問題上,有很多人將『可排除世間所有一般人的性質』,稱為『排他性』,而將『不允許互不相容內容之權利同時成立的性質』的效力稱為『對抗力』。」

在二重交易狀態下,乙即使先完成了登記,丙不過只是對乙不能主張所有權,而丙的所有權取得並非成為無效。因此,丙仍可以根據排他性對非法佔據者丁主張自己的權利。可是,如果是這樣的話,便會造成與乙的第一所有權相並列,所謂第二所有權,即丙的所有權也存在,從而將會產生對一物一權永久性的破壞。因此,乙和丙誰先完成了登記,誰就在同相對人的關係中原則上取得對 A 的完全所有權;同時,作為這種事實的折射,另一方對 A 的所有權便會完全消失。

民法物權學說乃是基於有體物而來,而智慧財產權係無體物,似不必拘泥於有體物只能有一個「物權行為」,即只能授權一個實施權或一個排他權。國內學說有認為專屬授權時,物權已經暫時移轉予被授權人,授權人之二重授權或讓與之行為係無權處分,後手取得為空授權<sup>312</sup>。這樣的說法,實為受限於有體物之一物一權的概念,「專屬授權為物權行為」等見解,此處與其說是「物權行為」,其實所取的是「物權效力」的意義,即代表的是「對世效力」,登記對抗制度的內涵則為授權未經登記雖不得對抗有相衝突權利之第三人,但對於前述第三人之外之侵權人,則可主張自己權利。

<sup>312</sup> 黃銘傑,前揭註 50,頁 14-15;謝銘洋,前揭註 5,頁 306。黃銘傑教授提到:國內學說主張「由於登記並非專利權或商標權讓與或授權之生效要件,因此,在讓與授權契約(包括專屬與非專屬授權契約)訂立時,在契約所定範圍即已取得所讓與或被授予之權利,該權利並不因未經登記而未取得或被剝奪,是以不僅原權利人不得禁止其實施,其後手(包括受讓人以及取得專屬授權之人),亦不得禁止其實施;如果前者係受讓該智慧財產權或取得授權,則由於其已取得實質之權利內容,在其已取得權利之範圍內,原權利人已喪失其這部分之權利,因此如果原權利人嗣後將這一部分之權利再讓與或授權他人,則不僅其債權行為已陷於自始主觀給付不能」一所為之權利讓與或授權,亦構成『無權處分』行為」之後,並引用承襲其見解之最高法院 96 年台上字第 1658 號民事判決理由,支持其見解。依據上開學說之見解,專利法之登記對抗效力規定勢將被空洞化,其存在僅是形式,而不具有任何實質規範意義。



如以不完全變動學說解釋授權登記對抗效力，以專屬授權為例，專屬授權可以視為一定期間、一定地點內權利人讓與無體財產權的所有權予被授權人，所有權非單一的權能，而是實施權、排他權等權能的集合體。被授權人未為登記之情況下，不能取得完整的所有權，排他權亦不完整，不得對抗交易第三人，但是侵權第三人則不在此限。而原權利人為不完全無權利人，原權利人仍有權利授權予被授權人之外之人。二重授權的形況下，前後手皆未經登記時，兩者都得容忍彼此的使用權行使，皆得以獨立行使排他權排除他人侵害，而優先登記者則取得完整的排他權，得排除他人包括交易行為第三人的使用（實施）行為。非專屬授權時，經登記被授權人取得實施權的對世效力，對於之後的受讓人或專屬被授權人繼續存在。

## 二、第三人範圍

於第三人之客觀範圍，本文肯認近年我國實務見解，由於授權登記並非生效要件，因此在授權契約生效時，被授權人即已取得被授予之權利，已如前述，該權利並不因未辦理登記而受影響<sup>313</sup>，專屬被授權人所取得之排他權不應未為登記而不得對抗不法之侵權行為人。登記對抗制度主要解決之爭議，在於權利相衝突雙方之權利歸屬，因此第三人之客觀範圍，解釋上不宜包括侵權第三人，應透過法律補充，予以目的性限縮解釋為交易第三人，更具體的說法應為「主張未經登記有正當利益之第三人」。

第三人之主觀範圍，本文認為不須區分善意、惡意。首先從我國授權登記對抗相關規定觀察，與日本商標法非專屬授權同採登記對抗制，其對於第三人之認定，不區分善意、惡意；再者，我國相關規定卻缺乏採惡意者對抗制之英國法、法國法「但是該行為在登記前可用以對抗在取得該權利之前即已知悉該行為並在該行為之後取得權利的第三人」類似表述，依據「明示其一，排除其他」的解釋法則，我

---

<sup>313</sup> 陳昭華，前揭註 308，頁 195-96。




國專利法第 62 條與商標法 39 條所稱之第三人，無論第三人為善意、惡意，皆為規定所稱之第三人，授權未經登記皆不得以對抗之。

其次，參考我國民法第 826-1 條共有物上約定及決定對第三人效力之規定，共有人間關於共有物使用，管理、分割或禁止分割之約定，或法院依民法第 820 條就共有物管理的決定，性質上屬債權行為，原對第三人不生效力。為保持原約定或決定的安定性，參照最高法院 48 年台上字第 1065 號判例及司法院釋字第 349 號解釋，民法增設第 826-1 條，第 1 項經登記即得對抗第三人之規定「不動產共有人間關於共有物使用、管理、分割或禁止分割之約定或依第 820 條第 1 項規定所為之決定，於登記後，對於應有部分之受讓人或取得物權之人，具有效力。其由法院裁定所定之管理，經登記後，亦同。」第 2 項「動產共有人間就共有物為前項之約定、決定或法院所為之裁定，對於應有部分之受讓人或取得物權之人，以受讓或取得時知悉其情事或可得而知者為限，亦具有效力。」動產無登記制度，法律上為保護善意第三人，故以受讓人知悉或可得而知其情事者為限，始對之發生法律上之效力<sup>314</sup>。由民法 826-1 條對於不動產與動產之分管契約對於第三人之效力做了不同之規定，係因動產無登記制度，因此定有保護「善意」第三人之主觀要件，而不動產

---

<sup>314</sup> 故司法院大法官會議釋字第 349 號解釋：「最高法院四十八年度台上字第一 0 六五號判例，認為『共有人於與其他共有人訂立共有物分割或分管之特約後，縱將其應有部分讓與第三人，其分割或分管契約，對於受讓人仍繼續存在』，就維持法律秩序之安定性而言，固有其必要，惟應有部分之受讓人若不知悉有分管契約，亦無可得而知之情形，受人仍受讓與人所訂分管契約之拘束，有使善意第三人受不測損害之虞，與憲法保障人民財產權之意旨有違，首開判例範圍內，嗣後應不再援用。」故共有人間分管的約定，不能對抗善意第三人參考最高法院 48 年台上字第 1065 號判例及司法院大法官會議釋字第 349 號解釋意旨，受讓人在明知或可得而知的情況下仍應受分管契約之拘束，亦即因善意不知亦無可得而知的情況下即不受分管契約之拘束此時，除非受讓人同意，否則原先訂立之分管契約將歸於消滅。王澤鑑（2010），《民法物權》，頁 320，增訂 2 版，台北：王慕華；宸翰法律網站，〈分管契約與約定專用 傻傻分不清楚〉，<https://www.chcg.com.tw/44456-2/>（最後瀏覽日：09/21/2018）。



部分則採登記對抗制度，第三人是否為善意或惡意之主觀要件則不納入。我國專利法 62 條與商標法 39 條亦採登記作為公示之對抗制度，第三人是否為善意或惡意之主觀要件不應納入。

最後，本文前面提到「惡意者對抗要件制度，對抗要件的具備與否、授權得否受保護，第三人的惡意與否為取決於第三人本身，難以確保授權事業活動的安定性。惡意者對抗制度，複數特許權總括於一個授權契約的包裹授權，為實務上所常見，在這之中，對抗可能的實施權與對抗不可能的實施權混同，將前兩者區別為不可能之事，包裹授權之中，惡意的成立與否必須個別立證，將之一一判斷實為難以實現之事。」商標授權或許有主觀要件判斷之可能性，但在專利授權之情況下，第三人之善意、惡意決定登記對抗效力要件具備與否，主觀要件之判斷實非易事，因此實不宜將我國授權登記對抗制解釋為惡意者對抗度。



## 第六章 我國法制之檢討及修法建議

### 第一節 我國法制之檢討

#### 一、現行之授權登記對抗制度

授權登記之對抗效力，尤以二重授權情況下，我國學說與實務上尚未有定論。

我國商標法關於授權登記規定，相較專利法，有以下明確之法律效果<sup>315</sup>：

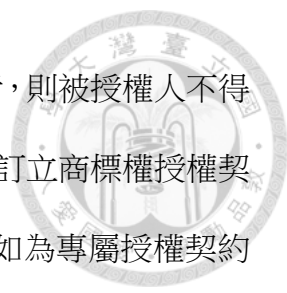
- 1.商標授權登記與否均不影響契約成立之效力。
- 2.商標授權未經登記，被授權人不得向第三人主張其已取得商標授權。
- 3.商標授權經登記，被授權人得對登記後商標權之受讓人（第三人），主張其與原商標權人間之商標授權契約對其有效，受讓人須容忍被授權人繼續使用商標，不得對其進行商標權侵害訴訟，更甚至如為專屬授權之被授權人，得依法排除商標權之受讓人使用該商標。
- 4.非專屬商標授權經登記，被授權人得對登記後商標權之專屬被授權人，主張其應容忍非專屬被授權人之使用。
- 5.商標授權未為登記，而其後發生之商標權移轉或專屬授權行為，被授權人與受讓人或專屬授權之被授權人間，彼此互為不得對抗之第三人，優先取得登記者，即可取得對抗之主導權，得對抗第三人，然對抗效果為何，仍為不明。

智慧局於《商標法逐條釋義》中，針對二重交易之授權登記效力作出解釋：「授權登記之公示效果，除便於商標權之行政管理外，商標權內容亦較為明確，可提供第三人查詢註冊簿登記的權利事項，於受讓或訂定質權契約時參考，避免事後因有未登記之權利異動事項而遭受不利之損失。商標經授權登記後，第三人即能清楚明白該註冊商標的權利負擔內容，於受讓該權利時，並受該登記事項所拘束。反之，

---

<sup>315</sup> 賴文智（2012），〈從遠東 SOGO 的商標爭議談商標授權登記對抗效力〉，<http://www.is-law.com/post/4/843>（最後瀏覽日：10/18/2018）。





在先的授權契約若未為登記，第三人已因受讓而完成移轉登記者，則被授權人不得以該授權契約對抗受讓人，主張其授權契約繼續存在。如甲乙間訂立商標權授權契約而未登記者，則可能因專屬授權或非專屬授權而異其效力，如為專屬授權契約者，甲再次專屬授權給丙時，乙因未辦理專屬授權登記，仍必須容忍丙之專屬使用；如甲乙間與甲丙間皆為非專屬授權者，甲本得就同一授權內容，授與二以上之人，二者間並不衝突，乙、丙得分別取得使用商標的權利，並申請授權登記<sup>316</sup>。」

智慧局並未提到衝突兩權利存在時之對抗效果，國內有許多學說係基於我國民法形式主義立法體系，認為在重複為專屬授權之情形，由於授權登記並非生效要件，因此在授權契約生效時，被授權人即已取得被授予之權利，該權利並不因未辦理登記而受影響，若前專屬被授權人未辦理登記，後專屬被授權人已辦理登記者，後被授權人並無權利禁止前專屬被授權人使用註冊商標或實施專利，後被授權人所取得之對抗效果僅是讓前被授權人容忍自己繼續使用或實施，後專屬被授權人僅得依債務不履行規定對原權利人主張損害賠償或解除契約<sup>317</sup>，前述見解確實架空了登記對抗制度<sup>318</sup>，且與日本登記對抗效力學說完全背道而馳，儘管本文係採日本說學之見解，因解釋方法不同，產生出如此迥異之法律效果，不禁冷汗涔涔。

日本學者中山信弘：「特許權的本質係基於立法政策之問題」，本文贊同專利權不論是否被賦予積極實施權，均是國家基於政策的考量，我國立法者於 83 年修正專利法時有意仿效 TRIPS 與美國排他權說，然卻忽略了專利授權係採登記對抗制，我國明文規定專屬被授權人得以自己名義提起訴訟，且於專利法 106 年修正草案，增訂第 62 條第 4 項讓與不破授權條款，被授權人被授予的權利係具物權效

<sup>316</sup> 經濟部智慧財產局，前揭註 19，頁 156。

<sup>317</sup> 陳舒雲，前揭註 2，頁 46-65。

<sup>318</sup> 陳昭華，前揭註 308，頁 195-96；黃銘傑，前揭註 263，頁 240。



力的專利實施權或排他權，非美國法上僅具債權效力的被訴免責權，無疑是對我國登記對抗效力爭議紛擾更加雪上加霜。

## 二、權利對抗效力分析

民法為物權變動的理論基礎，但民法發展的過程中，幾乎是以有體物作為發展的理論依據，無體財產權之授權被視為「準」物權行為，即代表無體財產權並非屬於傳統物權之理論得已解釋，專利法跟商標法是特別法，即代表特別法優於普通法之規定，遵循之法理亦應符合特別法之立論基礎，如我國商標法與專利法採取登記對抗制度，登記對抗制度起源於意思主義之法國與日本，無體財產權與形式主義下有體物的物權變動本就有極大的歧異，墨守成規地採取形式主義民法體系解釋，對於現行的登記對抗制度產生更多紛爭且無助益。

形式主義與意思主義的區分實益在於物權行為是否有無因性理論的適用，日本民法的通說為否定物權行為無因性，即使動產已交付不動產已登記，債權關係不存在或消滅時則影響物權變動之效。無體財產權特性使然，無論採取形式主義或意思主義皆無物權行為無因性的適用，因此以日本民法的脈絡體系解釋之下，比起我國民法所採之形式主義更符合無體財產權的特性。

物權之排他性即一物一權主義，說明物權之計算係以一物為單位，一物上只能有一所有權。例如專利權雖然也有物權排他性之適用，一發明一申請，一請求項只界定一發明，一發明一專利權。但發明是無形體的，可以涵蓋現在已有的及未來發展的各種應用發明的所有有體物，只要該有體物落入請求項所界定的範圍<sup>319</sup>。智慧財產權本於無體的特殊性質，智慧財產權與民法上一般財產權本質不同，不宜僵化

<sup>319</sup> 鄭中人，前揭註 50，頁 107-08。



地訴諸傳統民法體系，逕以民法之觀點與規定套用於智慧財產權，而應回歸各種財產權的本質<sup>320</sup>。

在前文曾提到無論是商標權或是專利權，皆兼具積極使用權（實施權）與消極排他權，專屬授權及非專屬授權均採準物權說，非專屬授權只授予積極使用權而未含消極排他權，專屬授權則同時授予積極使用權與消極排他權。在二重交易之情況下，可能是二重專屬授權交易，或者是一先專屬授權交易一後讓與交易等排列組合，前述「不完全變動說」認為所有權非單一的權能，因此可將專利權或商標權視為實施權、排他權等權能的集合體，二重交易可視為授與或讓與同一範圍之複數使用權或排他權。在同一範圍之複數使用權並存的情形（例如數個非專屬授權），是屬於彼此相容互不排斥的狀態，然只要有與使用權同一範圍的排他權存在，則產生衝突之情形（例如一非專屬授權一專屬授權），更甚至是同一範圍之複數排他權則產生互斥之情況（例如兩個專屬授權或一專屬授權一讓與）。

以前手非專屬被授權人 B 與後手專屬被授權人 C 為例，權利人 A，非專屬授權予 B，於契約成立時，使用權已經被授予，但這個使用權是不完全的使用權，不完全的缺口在於不得對抗「主張未經登記有正當利益之第三人」，即不得對「主張未經登記有正當利益之第三人」主張自己之使用權。B 未進行登記，A 而後專屬授權或讓與權利予 C，B 不得向 C 主張自己的使用權，如 B 繼續使用，可能會侵害 C 之權利。但前述例子，有一個權利對抗真空狀態時期，即 B、C 均未進行登記，B 雖然不得向「主張未經登記有正當利益之第三人」之 C 主張自己的使用權，C 亦不得向「主張未經登記有正當利益之第三人」之 B 主張自己的排他權，結果是 C 不得排除 B 之使用。如果 B 先行登記，使用權的缺口被治癒變得完整，B 對於有正當利益之第三人 C 得主張自己之使用權（類似債權物權化之效果），C 而後之

---

<sup>320</sup> 張哲倫，前揭註 23，頁 95。



登記亦不得對抗 B，可視為權利並存之狀態；然如 C 先行登記，C 取得完整之排他權，B 不得重複登記，C 得向 B 主張自己之排他權，B 不得向 C 主張自己的使用權，C 得排除 B 的使用。

以前後手 B、C 均為專屬被授權人為例，權利人 A，先專屬授權予 B，後專屬授權予 C，於契約成立時，使用權與排他權已經被授予 B、C，但 B、C 的使用權與排他權皆是處於不完全的狀態，而這個不完全的缺口，就在於不得對抗主張未經登記有正當利益之第三人，但除此之外的第三人皆得對抗，只要 B 或 C 其中一方先行登記，前述缺口將被填補或是治癒，取得完整的使用權與排他權之人，可得對抗任何人，向任何第三者主張排他權，排除他人權利之侵害。假設後手 C 先行登記，B 的不完全排他權不得對抗 C 的完全使用權，B 不得排除 C 的使用，B 的不完全使用權不得對抗 C 的完全排他權，C 得排除 B 的使用，以結果而論，雖 B 形式上保有不完全的使用權與排他權，前述事實的反射，C 主張自己專屬授權之權利時，B 的專屬授權失其效力。這樣的解釋方法好處在於，假設已進行登記之後手 C，不向 B 主張自己之排他權時，B 本於專屬授權契約本身得繼續使用，亦得向侵權第三人主張排除侵害。如 B、C 兩人皆未登記時，均為彼此的「主張未經登記有正當利益之第三人」，不得排除彼此的使用權，亦可視為權利並存之狀態。

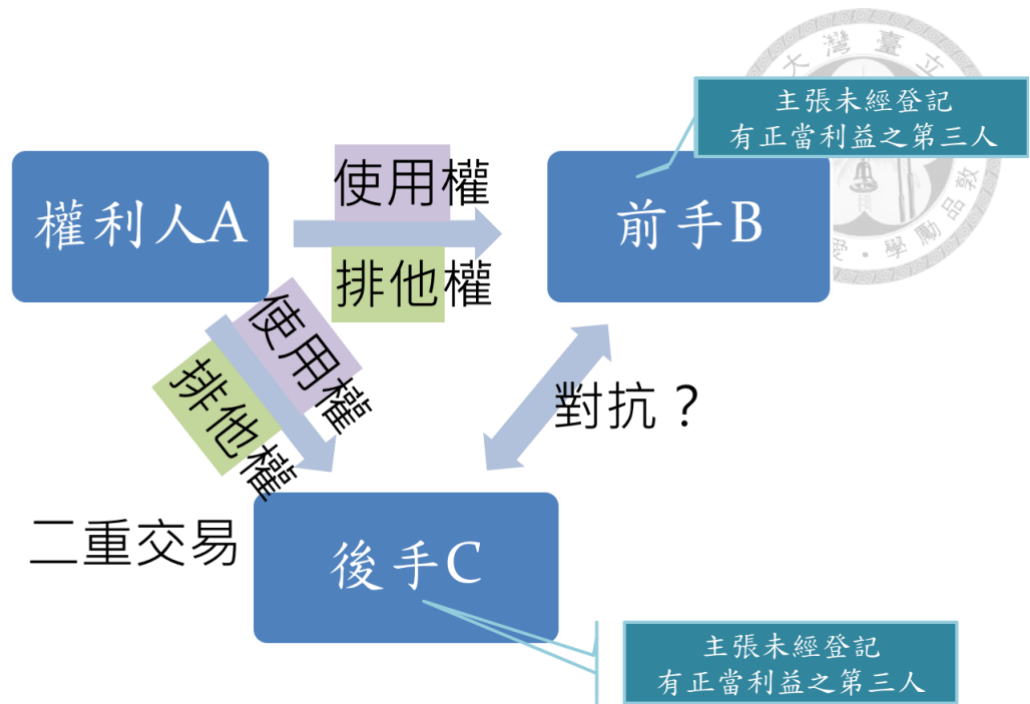


圖 1 不完全權利變動之狀態

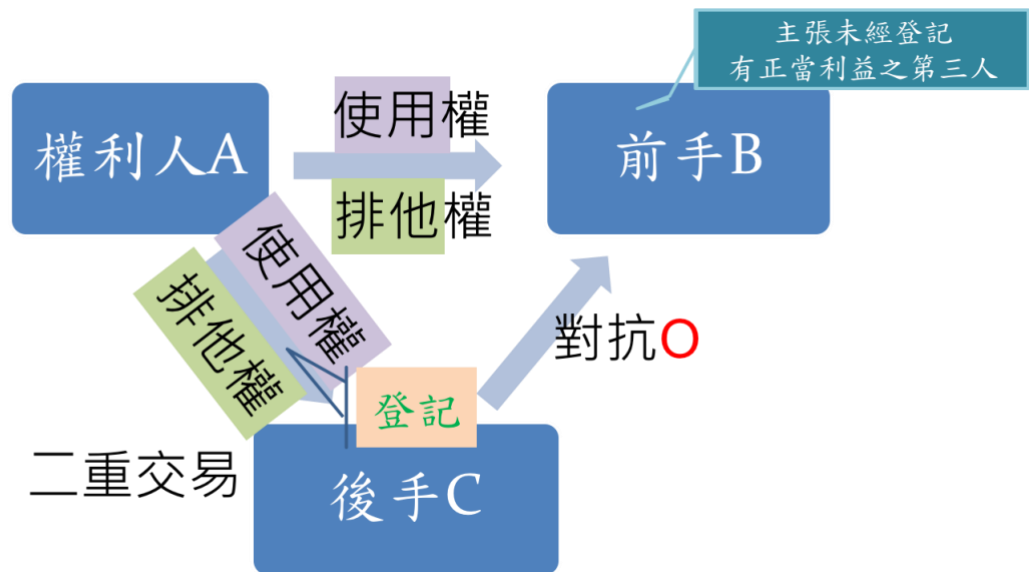


圖 2 完全權利變動之狀態

以下就以不完全變動說之解釋方法，提供一模組化方式，分析相衝突之二權利對抗效力之消長。

後手先於前手登記，兩者權利相衝突時，對抗效力分析如下：

前手 B 後手 C	讓與	專屬	非專屬
讓與	後手取得權利	前手不得實施	前手不得實施
專屬	前手不得實施	前手不得實施	前手不得實施
非專屬	後手繼續實施	後手繼續實施	兩者並存不衝突

表 5 衝突權利對抗模式

A 先讓與 B，後專屬授權予 C，C 先完成專屬授權登記，於授權範圍內，C 可以排除任何人實施，包括 A 與 B，待授權契約終止或消滅，權利回歸至 B。爾後 B 完成讓與登記，因為 B 的讓與登記時間晚於 C 的專屬授權登記，B 雖自 A 處取得完整的權利，但 C 的專屬授權繼續存在。B 與 C 的排他權效力始於契約成立之時，對抗效力 C 早於 B 發生，因此 B 不得對抗 C 授權範圍內的實施權與排他權效力。

A 先專屬授權予 B，後讓與 C，C 先完成讓與登記，C 可以排除任何人實施，包括 A 與 B。A 讓與全部權利予 C，B 不得重複登記，即 C 先完成讓與登記，C 自 A 處取得完整的實施權與排他權，因前述事實的反射，B 的專屬授權失其效力。B 與 C 的排他權效力始於契約成立之時，C 完成讓與登記後，對抗效力發生，因此 B 不得對抗 C 的實施權與排他權效力，B 自 A 處取得之專屬授權已被 C 架空，因不得實施而缺乏保護利益，不得排除他人實施亦無權再授權，B 之專屬授權形同具文。

A 先讓與 B，後非專屬授權予 C，C 先完成非專屬授權登記，於授權範圍內，C 得以繼續實施。爾後 B 完成讓與登記，可視為 B 默示再授權予 C。即 B 讓與登記後因為 B 的讓與登記時間晚於 C 的非專屬授權登記，B 雖自 A 處取得完整的實



施權與排他權，但 C 的非專屬授權繼續存在。B 排他權效力始於契約成立之時，對抗效力 C 早於 B 發生，因此 B 不得對抗 C 授權範圍內的實施權效力。

A 先非專屬授權予 B，後讓與 C，C 先完成讓與登記，C 可以排除任何人實施，包括 A 與 B。A 讓與全部權利予 C，B 不得重複登記，即 C 先完成讓與登記，C 自 A 處取得完整的實施權與排他權，因前述事實的反射，B 的非專屬授權失其效力。B 的實施權效力始於契約成立之時，C 的排他權效力始於契約成立之時，C 完成讓與登記後，對抗效力發生，因此 B 不得對抗 C 授權範圍內的排他權效力。

A 先專屬授權予 B，後專屬授權予 C，C 先完成專屬授權登記，於授權範圍內，C 可以排除任何人實施，包括 A 與 B，待授權契約終止或消滅，權利回歸至 A。於授權範圍內，B 不得重複登記，即 C 先完成專屬授權登記，C 自 A 處取得授權範圍內的實施權與排他權，因前述事實的反射，B 的專屬授權失其效力。B 與 C 的排他權效力始於契約成立之時，C 完成專屬授權登記後，對抗效力發生，因此 B 不得對抗 C 授權範圍內的實施權與排他權效力，B 自 A 處取得之專屬授權已被 C 架空，因不得實施而缺乏保護利益，不得排除他人實施亦無權再授權，B 之專屬授權形同具文。

A 先專屬授權予 B，後非專屬授權予 C，C 先完成非專屬授權登記，於授權範圍內，C 得以繼續實施。爾後 B 專屬授權登記，可視為 B 默示再授權予 C。即 B 專屬授權登記後因為 B 的專屬授權登記時間晚於 C 的非專屬授權登記，B 雖自 A 處取得授權範圍內的實施權與排他權，但 C 的非專屬授權繼續存在。B 排他權效力始於契約成立之時，對抗效力 C 早於 B 發生，因此 B 不得對抗 C 授權範圍內的實施權效力。

A 先非專屬授權予 B，後專屬授權予 C，C 先完成專屬授權登記，於授權範圍內，C 可以排除任何人實施，包括 A 與 B。於授權範圍內，B 不得重複登記，即 C



先完成專屬授權登記，C 自 A 處取得授權範圍內的實施權與排他權，因前述事實的反射，B 的非專屬授權失其效力。B 的實施權效力始於契約成立之時，C 的排他權效力始於契約成立之時，C 完成專屬授權登記後，對抗效力發生，因此 B 不得對抗 C 授權範圍內的排他權效力。

一般非專屬授權彼此間並無競合關係，A 獨家授權先後予 B、C，B、C 兩者皆可以進行登記，雙方皆不得對抗彼此，因此 B、C 得繼續實施<sup>321</sup>。

前述無論何種二重交易，前手契約成立後，至後手登記前，後手自原權利人處取得之實施權或排他權，具有對世效力，但不具對抗效力。後手先完成登記後，取得之權利為實施權，則對前手繼續存在；後手同時取得排他權效力，前手則不得實施。

本文以日本民法不動產登記對抗學說，推導出專利法與商標法之授權登記對抗之效力，先登記者則取得權利，似有鼓勵二重交易之嫌。本文認為對於權利人之最大的風險在於，非登記對抗制度本身的權利變動不安定性，而是我國對於登記對抗制度的見解不一，將推演出截然不同的結果，這才是對於權利人最大的風險。國內的教科書甚至是主管機關智慧局的說明，僅是點到為止，授權登記對抗制度係指授權登記為對抗要件，非生效要件，這樣的輕描淡寫往往給予不諳法律之被授權人一個粗淺印象—即使不登記亦不影響授權效力，至於何謂對抗要件，待發生爭議時再深究不遲。

我國繼續採取登記對抗制度，甚至增訂第 62 條第 4 項讓與不破授權條款，未嘗不可，然統一見解應是燃眉之急，如採本文授權登記對抗效力之見解，即使不增訂讓與不破授權條款亦可推導出相同效力。由此可見，讓與不破授權條款不僅是畫蛇添足，甚至更透露立法者對於授權登記對抗效力之認識捉襟見肘。

---

<sup>321</sup> 中山信弘，前揭註 77，頁 456。





## 第二節 修法建議

### 一、現行修法可行之方案

#### (一) 專利法與商標法上補強授權登記對抗制規定

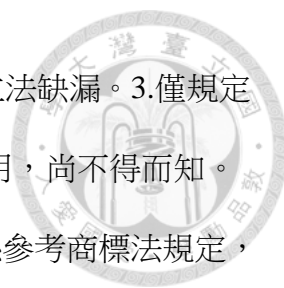
##### 1. 目前我國之困境

智慧財產最重要的利用方式之一，即是授權。然而，綜觀我國現行智慧財產法制有關授權之規範，專屬授權與非專屬授權各自之法律效力，規範不僅粗糙簡略，且法律間之立法方式出入頗巨，此種不統一的規範方式，對於我國社會群體欲有效利用智慧財產，充滿隱憂<sup>322</sup>。清楚、合理的授權規定統一，智慧財產法律與法律間，立法方式統一，奠定良好授權規範基礎，是本文最衷心之懇求。

我國 106 年專利法部分條文修正草案修正條文第 62 條「第一項授權經登記後，發明專利權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。」建立讓與不破授權原則，明定專利授權契約經登記後專利權移轉者，授權契約對於受讓人繼續存在。修法理由為「增訂第四項。為保障被授權人之實施權益，爰參考商標法第三十九條第三項，明文規定發明專利權移轉不影響原授權關係之存在<sup>323</sup>。」該條第 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。」表示增訂之第 62 條第 4 項所為之「第一項授權經登記後」係包含專屬授權與非專屬授權，針對本條有三個疑問：1. 專屬授權已經於第 62 條第 1 項規定「非經登記不得對抗第三人」，對抗效果本就包含「專利權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在」，因此屬於重複規定；2. 「專利權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在」，卻沒有規定關於非專屬授權經登記，而後發生之專屬授權，缺漏類似「非專屬授權登記後，專利權人再為專屬授權，在先之非專屬授

<sup>322</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 70。

<sup>323</sup> 經濟部智慧財產局，前揭註 90。



權不受影響」之規定，不知係立法者有意忽略此項效力，或是立法缺漏。3.僅規定「發明專利」，其他類似之專利是否含括在內，或得否類推適用，尚不得而知。

專利法修正草案增訂第 62 條第 4 項讓與不破授權原則，係參考商標法規定，但實務上專利法又採排他權說，與我國商標權以商標使用為要件，其具積極權能，故可能發生矛盾之現象，然而肯認政府機關補強授權登記對抗之效果，與其以補強之方式，不如重新架構完整之登記對抗規定。

我國專利法第 58 條<sup>324</sup>立法者有意效仿 TRIPS 與美國專利法將專利權朝排他權方向規定，然於專屬授權與非專屬授權之規定卻依舊沿襲日本立法例，尤其 106 年修法草案增訂之讓與不破授權原則，更是承襲德國法與日本法繼受保護法理精神而來，繼受保護法理之適用，原則上當以法律有明文規定為前提<sup>325</sup>，否則將會對不知授權契約存在的第三人，帶來其無法預料之法律效果<sup>326</sup>。前述二大陸法系均是承認專利採積極實施權說，因此我國於專利保護範圍與專利授權採取兩種不同的學說，對於專利被授權人，雖然賦予得以對抗有正當利益之人的權利，看似賦予更高的保護，然卻可能致專利被授權人陷於侵害他人專利權之危險，對於原權利人通

---

<sup>324</sup> 專利法第 58 條

「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。方法發明之實施，指下列各款行為：

一、使用該方法。

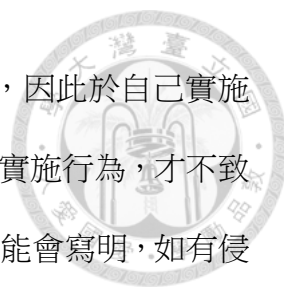
二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。

摘要不得用於解釋申請專利範圍。」

<sup>325</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 75，「移轉不破授權授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。契約只拘束當事人。被授權人與商標權（授權人）的受讓人之間無契約關係。如欲使移轉不破授權，有賴法律的規定。」

<sup>326</sup> 黃銘傑，前揭註 263，頁 16-17，「繼受保護法理之適用，原則上當以法律有明文規定為前提，否則將會對不知授權契約存在的第三人，帶來其無法預料之法律效果。結果，可能導致一般企業於進行智慧財產交易時，躊躇不前或必須耗費更多成本確認相關權利上有無其他負擔存在，成本過高而超過交易可得之利益時，乃不得不忍痛放棄系爭交易，使得原本對社會全體有益之交易，因而無法成立。特別是，在進化至數位化、網路化的時代裡，只要制度設計得當，授權當事人當可以低廉成本透過電子或網路方式進行登記，第三人亦可以同樣低廉成本，藉由電子或網路方式確認登記有無，合理企業理當歡迎此類資訊揭露方式及理念，並支持登記對抗效力規範。」



常係發明專利之人，了解自己專利中所利用到他人的基礎專利，因此於自己實施時，清楚須要取得基礎專利授權，製成之實施品的販賣，進口等實施行為，才不致侵害他人權利。然被授權人卻非發明專利人，雖然在授權書上可能會寫明，如有侵害他人之專利由專利權人負損害賠償責任，但是專利權人之「專利」本身並無侵害他人專利，而係實施行為才會侵害他人專利，被授權人可能會付出極大的訴訟成本，因此。對於我國授權實務觀察<sup>327</sup>，我國科技立國，尤其製藥產業幾無獨自開發藥品的經濟實力，因此取得授權係為促進產業發展與國人健康的重要方法之一，因此對於被授權人的保護越周延，對於我國產業發展越有利。

我國自專利法去刑化，加上賦予專屬被授權人提起自行訴訟之權能，區分排他權說與實施權說在大部分情況確實沒有實益，然在二重交易，甚至三重、四重，一專利權上附加數個專屬授權、數個非專屬授權以及讓與專利時，現行規定之矛盾，使實務本身亦無法自圓其說，因此第 62 條第 4 項讓與不破授權原則之增訂，即可以看出從現行條文與法理無法推導出讓與不破授權原則。

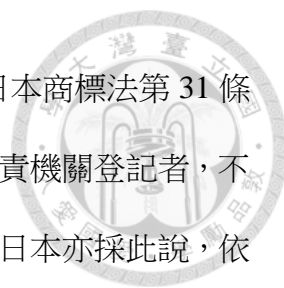
## 2.建議修法方向

我國商標法 39 條「商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。前項授權，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人。授權登記後，商標權移轉者，其授權契約對受讓人仍繼續存在。

非專屬授權登記後，商標權人再為專屬授權登記者，在先之非專屬授權登記不受影響。」規定似有些疊床架屋，建議仿效日本商標法 31 條第 4、5 項規定「(4)通常使用權經登記後，對在其發生後取得該商標權或專用使用權或者對於該商標權的專用使用權者，具有其效力。(5)通常使用權的移轉、變更、消滅或者處分的限制，

---

<sup>327</sup> 李素華 (2016)，〈我國藥品專利保護之現況與未來——從專利連結制度之研擬談起〉，《智慧財產權月刊》，216 期，頁 5-28。



非經登記，不得對抗第三人。」我國商標法第 39 條第 2 項參酌日本商標法第 31 條第 5 項規定「前項授權之設定、移轉、變更與消滅，非經商標專責機關登記者，不得對抗第三人」。其次，因為非專屬授權目前通說採債權效力，日本亦採此說，依繼受保護法理須以明文規定為宜，參酌日本商標法第 5 項，我國商標法第 39 條第 3、4 項濃縮成為一條，改為「授權經登記後，對在其發生後該商標權之受讓人或專屬授權者，具有其效力。」專利法亦宜以前述立法方式修改。

原個人比較偏頗法律安定方向，因我國登記對抗還未有定論且在未登記之前專屬被授權人未能取得完整的排他權而使得交易相對不安全、法無安定性，偏向日本的做法，採當然對抗或登記生效制度，國內亦有論者認應修法改為登記生效制度。惟參考了韓國因應加入 **KORUS FTA** 從對於交易最安全、保護第三人制度之登記生效制度，改為登記對抗制度，國際條約亦有授權登記不影響契約效力之規定，本文重新思考「登記對抗」本身此制度或許真不失為一個折衷、平衡之制度，不應我國對於登記對抗效力未有定論而否定此制度為最好之採行辦法，反觀日本之登記對抗制度學說亦是發展多年且學說紛紜，但卻皆導向同一個最終的效果，觀察國內判決，對於第三人範圍已經較無疑義，這對於專屬授權之目的—授權人取得排除他人侵害、使用收益專利之目的已然達成，對於一物二賣、二重專屬授權之情況發生的可能性，對於權利人自毀信譽，並非專屬授權的防堵目的，雖對交易中損害的預防不如登記生效制度來的穩定，然不應僅考量專利權與商標權為無體財產權應有一公示外觀，得已維持交易安全及保護交易相對人或第三人，更應考量專利權與商標權之性質，以藥品專利為例，專利取得後亦須取得藥品許可證，如我國取得他國藥品之專屬授權，盡可能盡快實施為交易人最需要之處，然請可能位於國外權利人須配合國內主管機關進行登記，並非便利之事。再者我國積極參與國際條約



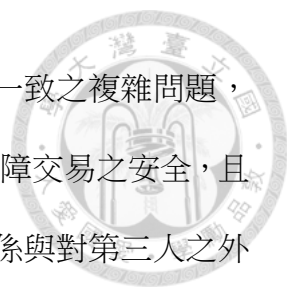
與區域經濟性組織，對於智慧財產的保護，區域經濟性組織有去除交易限制與排除權利侵害、增強對權利人或專屬授權人保護免於第三人之侵害之現象如 TPP。

登記對抗制度即賦予被授權人如須取得完整權能則登記，如不登記則須承擔此風險，有論者認為被授權人信任權利人已投資，並非不保障被授權人，如被授權人選擇信任原權利人而不予登記發生交易上之風險則責無旁貸，衡諸授權登記為對抗效力，屬私權關係，不宜因此產生課予商標權人須為授權登記之義務。

智慧財產權與國際接軌，登記對抗制度是否宜改成當然生效制或登記生效制度，如果以市場自由交易交易習慣授權登記客體為考量，仿效日本當然生效制度。然為穩定市場交易，減少爭訟之考量，登記制度有其存在必要。登記生效制度影響交易快速進行，登記對抗制度同時可督促被授權人積極登記之外，亦同時兼顧快速交易市場以及去除登記之不便。如二重專屬授權情況下，未經登記之專屬被授權人皆可繼續實施專利，亦得對不法侵權人行使排他權。僅有授權登記後取得完整所有權之被授權人得對抗第三人，此時無論身為前後手的第三人，因怠於登記與查證的結果，被賦予不作為之不利益，其信任原權利人取得授權而據以實施後的沈沒成本，尚屬合理。

無論是哪一種制度都有其優缺點，因我國民法係以形式主義立法，而智慧財產權法的交易行為大多採基於意思主義下的登記對抗制度，立法者的政策考量是便利市場交易與保護第三人之間取的平衡而採取折衷的登記對抗制度，許多國內文獻基於將登記對抗制度套用於無體財產權的思維轉換上，受制於我國民法的基於有體物而僵化思維，而推崇較符合我國具有法安定性特色的形式主義立法。

國內民法學者謂：「登記對抗制度有使交易敏捷之優點。然而物權之變動僅因債權行為之意思表示，即足生效力，不僅不能從外部認識其變動及變動之時期，致不能保障動的交易安全，且法律關係不能明確化，故不得已登記為對抗要件，然



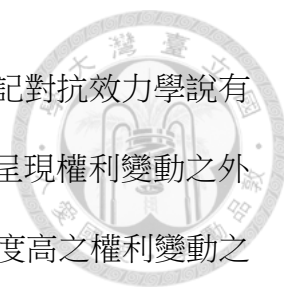
卻因而產生物權在當事人間內部關係與對第三人之外部關係不一致之複雜問題，此為其短處。而登記生效以登記為物權變動之生效要件，不僅保障交易之安全，且使當事人間就物權變動之時期明確化，此項當事人間之內部關係與對第三人之外部關係亦完全一致。但其承認物權行為之獨立存在，不僅與一般社會生活之實際狀況未盡相符，況物權變動之明確化，嚴格以言，乃來自物權變動之公示方法，而非因形式主義之故，且因形式主義與無因性相結合之結果，就靜的安全之保護亦失之不周<sup>328</sup>。」，然形式主義下的物權無因性本就無法適用於無體物，登記對抗制度因未登記前權利的不安定性之缺點，考量無體財產權授權登記的難度、保護期間、跨國交易、專利被市場淘汰快速，登記生效制不符合時代需求，我國無論科技產業、醫藥產業等，向國外取得授權乃促進產業發展重要手段，採當然對抗制則缺乏對三者之保護，因此登記對抗制度目前似乎仍是符合當今市場交易，畢竟二重交易之私益行為本就非工業產財法主要保護的對象。不難明白讓與不破授權條款係立法者為使對抗效果更臻明確，然對於二重專屬授權等之情形並無多琢磨，恐是國內見解無以整合而難以觸碰之議題。

## （二）專利法與商標法上之權利讓與採登記生效制

無論是專屬契約或非專屬契約，可視為暫時性之權利讓與，待契約終止或消滅後，權利自然回歸至原權利人身上，與權利讓與之終局性地移轉權利不同，讓與權利可視為賣斷，讓與契約影響利益重大，登記不實有損交易安全，且如經二重讓與，甚至三重、四重讓與，可能致使無體之智慧財產權無法溯及至真正之權利人，不像有體物有占有之外觀，能及時釐清真正之權利人，待發現有重複讓與之情況下，權利侵害已發生，陷交易人於不測之損害。主管機關專利不能及時掌握權利之利用情況，一般人民亦無法充分利用登記資訊來進行決策，權利讓與建議採登記生效制，

---

<sup>328</sup> 謝在全，前揭註3，頁55-56。




雖本文未有討論智慧財產權讓與制度，但由研究日本不動產登記對抗效力學說有感而發，登記對抗制之登記公示外觀不可盡信之故，無法如實呈現權利變動之外觀，與一物一權原則多有矛盾，讓與契約如採登記生效制，可信度高之權利變動之登記公示有助於交易安全與穩定。

國內有學者建議專屬授權採登記生效制，本文認為實不必提高政府之手介入之程度，基於商業考量，被授權人可能不願公開未來事業發展規劃，再者，如專屬授權採登記生效制度，未登記之專屬授權則被視為獨家授權(獨占性非專屬授權)，不利專屬授權人行使防止侵害請求權。首先登記不影響授權之效力為國際趨勢，再者以市場觀察，何種制度最符合市場需求，以契約自由原則而言，政府介入的程度越小越好，對於權利人的保障，權利人享有獨立向侵權人提起排除或防止侵害與損害賠償之請求權，如採登記生效制，未登記之專屬授權則被視為獨家授權(非專屬授權之一種)，則不具有排他權利，雖然有助於確定物權變動之真實性而減少爭議性，物權之公示得以保護交易第三人，但這也是登記生效制的唯一優勢，於智慧財產權移轉之情形，終局性地讓與權利，宜採登記生效制度，因還牽涉專利權或商標權的廢止或撤銷，如於登記簿上登記讓與，有利於真正的權利人即時掌握專利權或商標權之現況。

不建議專屬授權採登記生效制的另外一個原因是，參酌日本專屬授權(專用使用權/實施權)採登記生效制，因為授權登記公開、手續費用時間成本等，使得授權之交易方可能捨棄專屬契約之方式，而改採獨占性非專屬授權(獨占性通常實施權)，日本獨占性通常實施權之禁止請求可否，成為重要議題之一<sup>329</sup>。授權人是否得以自己名義向侵權人提起訴訟、請求損害賠償，比起預防未知的交易第三人，才

<sup>329</sup> 日本通說認為，獨占性非專屬授權得以日本民法 432 條債權人代位之規定，行使禁止請求權，村井麻衣子(2012)，〈特許權の独占的通常実施権者による差止請求の可否〉，《パテント》，65 卷 9 期，頁 46-55。



是授權人更關心的權益。在我國，專屬授權採登記對抗制，不須經登記，專屬被授權人得以自己名義提起侵權訴訟，權利人如想要自行實施，再由專屬被授權人以非專屬授權之方式授權予權利人，但如改採為登記生效制，未經登記之專屬授權，僅被視為具獨占性質的非專屬授權，獨占性僅具債權效力而不具物權效力之排他權。

商標法專屬授權或許有採登記生效制之可能性，商標作為識別商品來源，亦有保障消費者權益之公益考量，再者商標授權，通常不似專利包裹授權或交互授權一般複雜。我國商標法已經刪除品質管制之相關規定，然如經商標移轉而非專屬授權對受讓人依然存在，再者，依商標管制之目的，係為保護大眾辨認商品來源，如受讓人對於商標之使用經營方式與理念可能與前手不同，如係專屬授權之情況，受讓人於契約期限內已被排除使用，所以不會有商品來源不一情況，然非專屬授權之情形，則有所不同。

日本學者謂：「無論是登記生效制或登記對抗制，目的皆是藉由登記取得完整的排他權效力，前者為強制登記性質，後者雖非強制，但是以喪失權利之風險達到促使交易相對人的登記。對抗問題的實質性意義在於，前後手之間是競爭原理，先下手為強的關係。對於取得物權的人來說，雖然沒有登記的義務，但如果不登記就有可能蒙受損失，登記也正是因為有這種不利益的威懾才得到了促進<sup>330</sup>。」登記對抗制度要求被授權人等負起未登記之風險，藉此以促使其進行登記，將相關權利上之負擔藉由登記加以公示，令其後相關權利之交易可以在更為低廉的交易成本下進行，促進資源之有效利用<sup>331</sup>。加以授權不似權利讓與影響重大，因此將風險之掌控回歸於被授權人之手，被授權人根據自身商業之考量，決定登記與否，較符合現代交易手段及自由經濟之思想。

---

<sup>330</sup> 鈴木祿彌，前揭註 264，頁 48。

<sup>331</sup> 黃銘傑，前揭註 50，頁 4-36。





## 二、未來理想的修法方案

### (一) 短程目標

雖然日本智慧財產法制規範亦非詳盡，然各該法律規範對於授權效力、內容規範清晰、畫一，或值得我國法制參酌。日本商標法主要於第 30 條規範有關專屬授權、第 31 條規範非專屬授權，二條規定準用不少發明專利法中有關授權之條文，促進各法間的規範一致性<sup>332</sup>。

其在商標權之侵害與救濟方面，日本商標法第 36 條及第 38 條規定，商標權及專用使用權受侵害時，始可發生排除侵害及防止侵害請求權與損害賠償請求權。至於通常使用權則無此權能，我國專利法亦有相當規定。但我國商標法於第 39 條第 6 項「商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但另有約定者，從其約定。」並未明確指出專屬被授權人得以自己名義行使權利之內容，本文認為此條應參考日本商標法或我國專利法規定，明定商標「使用權」受到侵害或侵害之虞時，於其被授權範圍內，使專屬被授權人享有防止侵害請求、排除侵害請求權或損害賠償請求權。

待健全我國專利法與商標法之授權相關規定，且確定登記對抗效力之效果後，可考慮效仿日本特許法，專利法之非專屬授權採當然對抗制，前面已討論過當然對抗制之優點，然當然對抗制效力之掌握，亦是一大隱憂，因此循序漸進才是最適合我國之修法方式。

未來我國專利法之非專屬授權可考慮導入當然對抗制度，授權契約之本身即可作為立證而得以對抗第三人。專利權客體之發明為無體物，非專屬授權之當然對抗效力之故，專利權受讓人即便承認其對抗力，而不得不容忍非專屬被授權人的實施，亦不妨礙自己實施，對於專利權本身制約較小，即便係為獨占性之非專屬契約

<sup>332</sup> McCarthy 等，前揭註 103，頁 70。



（獨家授權），獨占性授權內容因屬人性格強烈，而不得作為對抗之內容，因此對於專利權本身並無太大之影響。

（二）長程目標

日本特許廳 2011 年通常實施權改為當然對抗制相關研究中，亦針對獨家授權（独占的ライセンス，獨占性 license），獨家授權之保護予以區分，下表為日本特許法之獨家授權修正建議與現行制度比較，現行之專用實施權採登記生效制，專用實施權人得以自己名義提起禁止請求與損害賠償請求，獨占性通常實施權採當然對抗制，對抗之效力為其後之專利受讓人或專用實施權人，得容忍通常實施權人繼續實施，關於「獨占性」之契約內容則不具對抗力，不得要求其後之專利受讓人或專用實施權人不得實施專利或再授權，裁判例指出獨占性通常實施權人不可提出禁止請求，但可請求損害賠償。獨家授權則介於專用實施權與獨占性通常實施權兩者之間，採登記對抗制，卓爾不群之處在於獨家授權之被授權人，授權未經登記，對於無權限之實施者，得自行行使禁止請求權與損害賠償請求權。授權一經登記，獨家授權即得對抗第三人，亦能對第三人提出禁止請求與損害賠償。

	專用實施權	獨家授權 修正草案	獨占性 通常實施權
效力的發生	登記	契約	契約
對抗要件	登記 <sup>333</sup>	登記	獨占性之合意 對抗不可
差止請求	可能	可能	不可（裁判例）

<sup>333</sup> 建議案裡專用實施權的登記對抗要件欄位裡確實有出現「登記」二字，但登記既然為生效要件不為對抗要件，兩者應不可並行，或許這裡係解釋為對抗力較為適妥，但為避免誤導，本文酌以刪除。原欄位內容為：登録(登録すれば独占のかつ排他的な権利として、第三者に対抗することができる)，登記（一經登記，即得以獨占性排他權利對抗第三者）。

損害賠償請求	可能	可能	可能（裁判例）
主要登記事項	實施權人姓名 實施權範圍	發揮公開功能最低限度必要事項	實施權人姓名 實施權範圍
主要公開事項	實施權者之姓名 實施權的範圍 （全部公開）	作為第三人能確認相關資訊之提示事項	實施權之有無 （實施權人姓名 與實施權範圍一般為 非公開事項）

表 6 日本特許法之獨家授權修正建議與現行制度比較<sup>334</sup>

獨家授權修法建議之提出，本文認為係因日本特許法上之通常實施權（非專屬授權）由登記對抗制度改為當然對抗制，日本特許廳之報告盡是提出當然對抗制度之好處，然而試想一種情況，亦即採取登記對抗制度下之獨占性通常實施權，原本經登記即可對抗其後發生之專利受讓人或專屬被授權人，即便是屬人性格強烈之獨占性約定之部分，亦可能具有對抗力。然而當然對抗制之下，獨占性通常實施權對於而後發生之專利受讓人或專屬被授權人而言，對抗力之效果，僅剩「通常實施權」，獨占性之約定則為對抗不可，即使被授權人想要經由登記取得完整之對抗力也不得其門而入。

前述獨家授權立法設計確實十分「理想」，目前日本也未將此案納入修法，當然對抗制度之導入未逾 7 年，恐不宜貿然實施前所未見之制度，大幅度更動法律規定。本文認為我國目前亦不適合導入獨家授權之登記對抗制，或者採行非專屬授權之當然對抗制，如要效法日本授權多元化制度，首先我國當務之急，應是健全專屬授權與非專屬授權之規定，統一現行授權登記對抗效力之見解。

<sup>334</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会，前掲註 227。



## 參考文獻

### 一、中文文獻

J. T. McCarthy、趙晉枚、劉孔中、黃銘傑、包志成、李恬野（2005），《商標法整體法制暨具體修法建議之研究》，研究單位：開元法律專利事務所，委託單位：經濟部智慧財產局。

人民法院報（04/26/2017），〈專利權既是排他權也是實施權〉，民商審判版。

小野昌延、三山峻司（2013），加賀山茂（著）、于敏（譯）（2000），〈日本物權法中的對抗問題〉，《外國法譯評》，2000年第2期，頁18-25。

王澤鑑（2010），《民法物權》，增訂2版，台北：王慕華。

白杰立（2010），〈專利授權登記制度之探討〉，《智慧財產權》，142期，頁5-32。

白杰立（2010），《專利專屬授權制度之比較研究》，東吳大學法律學系碩士論文，

何金龍（2000），《資訊產品商標授權與平行輸入問題之研究》，國立政治大學科技管理研究所碩士論文。

我妻榮（著）、有泉亨（修訂）、李宜芬（校訂）（1999），《日本物權法》，初版，台北：五南。

李文賢（2005），《專利法要論》，初版，台北：翰蘆。

李素華（2016），〈我國藥品專利保護之現況與未來——從專利連結制度之研擬談起〉，《智慧財產權月刊》，216期，頁5-28。

李素華（2017），〈除去或防止侵害請求權與競爭法規範——從德國 Spundfass 及橘皮書案談技術標準專利權之行使〉，《公平交易季刊》，25卷1期，頁37-79。

李素華、林育廷、王振儀、歐彥廷、許鐘成、黃仁浩（2009），《各國專利授權(含標準化技術授權)之規範與實務相關研究》，委託單位：行政院公平交易委員會。



- 李揚（2010），《知識產權法基本原理 I：基礎理論、標識法》，初版，台北：元照。
- 李龍（2012），《日本知識產權法律制度》，初版，北京：知識產權。
- 李鎡（1994），《商標授權論》，初版，台北：三民。
- 汪渡村（2008），《商標法論》，初版，台北：五南。
- 沈宗倫（2012），〈揭開「專利專屬授權」的面紗--簡評新修正專利法相關規範的解釋適用〉，全國律師，16 卷 6 期，頁 16-28。
- 林國塘（1999），〈日本專利制度與我國專利制度之比較〉，《智慧財產權月刊》，9 期，頁 49-65。
- 青山紘一（著），聶甯樂（譯）（2014），《日本專利法概論》，北京：知識產權。
- 哈爾彭（著），宋慧獻（譯）（2013），《美國知識產權法原理》，1 版，北京：商務印書館。
- 范長軍（2010），《德國專利法研究》，1 版，北京：科學。
- 范長軍（2012），《德國著作權法》，1 版，北京：知識產權。
- 高秀美、王德博、出素瑕（2007），《商標授權制度，商標審判制度，商標權與意匠權、著作權及特許權衝突處理機制之探討—2007 年度台日技術合作計畫》，台北：智慧局。
- 張哲倫（智慧財產權概論），《月旦法學教室》，78 期，頁 85-97。
- 張澤平（2006），〈專利權只是一種排他權之評析〉，《智慧財產權月刊》，90 期，頁 57-63。
- 梅鋒（2012），〈知識產權變動登記效力模式探析——以專利權為例〉，《知識產權》，2012 年 2 期，頁 47-51。
- 許忠信（2007），〈從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任〉，《臺北大



學法學論叢》，61 期，頁 79-110。

陳自強（2014），〈登記生效與登記對抗之間〉，《月旦法學雜誌》，227 期，頁 47-65。

陳昭華（2013），《商標法》，3 版，台北：智慧局。

陳昭華（2017），《商標法之理論與實務》，2 版，台北：元照。

陳洸岳（2006），〈日本法上不動產物權變動理論演變之討論〉，收於：駱永家教授七秩華誕祝壽論文集編輯委員會（著），《邁入二十一世紀之民事法學研究：駱永家教授七秩華誕祝壽論文集》，頁 463-92，台北：元照。

陳智超（1999），〈論專利權之效力〉，《智慧財產權月刊》，10 期，頁 40-57。

陳舒雲（2017），〈我國專利法登記對抗制度之實務研究—以第 62 條第 1 項為中心〉，《智慧財產權月刊》，128 期，頁 46-65。

陳歆（2002），〈專利授權合約必知(上)〉，《智慧財產權月刊》，43 期，頁 3-37。

陳蕙君（2002），〈論「專利權範圍」、「專利權效力範圍」與「專利權保護範圍」之區辨〉，《智慧財產權月刊》，38 期。

陳麗娟（譯）（2001），《德國專利法》，台北：智慧局。

彭國洋（2014），〈專利經撤銷確定對於專利授權契約的影響〉，《專利師》，19 期，頁 83-126。

彭鑒托（2007），《智慧財產授權理論及契約》，台北：自刊。

曾陳明汝（1981），《工業財產權法專論》，初版，台北：自刊。

曾陳明汝（1994），《專利商標法選論》，增訂 5 版，台北：自刊。

曾陳明汝（著）、蔡明誠（續著）（2007），《商標法原理》，修訂 3 版，台北：新學林。

曾陳明汝（著）、蔡明誠（續著）（2009），《兩岸暨歐美專利法》，修訂 3 版，台



北：新學林。

甯立志、盛賽賽（2015），〈論專利許可與專利轉讓的對抗與繼受〉，《知識產權》，2015年7期，頁3-13。

馮浩庭（2004），《智慧財產權證券化之研究》，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文。

黃右昌（1977），《民法物權詮解》，台北：臺灣商務。

黃銘傑（2008），〈「登記對抗主義」輓歌〉，《月旦法學雜誌》，154期，頁223-251。

黃銘傑（2010），〈從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點〉，《月旦法學雜誌》，176期，頁97-118。

黃銘傑（2013），《智慧財產法之理論與實務：不同意見書》，初版，台北：元照。

楊崇森（2014），《專利法理論與應用》，修訂4版，台北：三民。

楊智傑（2013），《智慧財產權法》，1版，台北：新學林。

楊智傑（2014），《專利法》，1版，台北：新學林。

經濟部智慧財產局（2014），《專利法逐條釋義》，103年9月版，台北：自刊。

經濟部智慧財產局（2017），《商標法逐條釋義》，106年1月版，台北：自刊。

經濟部智慧財產局(90)智法字第09086000310號函。

鈴木祿彌（著），渠濤（譯）（1999），《物權的變動與對抗》，1版，北京：社會科學文獻。

趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜、秦建譜（2014），《智慧財產權入門》，10版，台北：元照。

劉孔中（2000），〈論德國商標法及其對我國商標法修法之啟發（一）〉，《智慧財產



權月刊》，17期，頁56-68。

劉春田（編），中國人民大學知識產權教學與研究中心、中國人民大學知識產權學院《十二國商標法》翻譯組（譯）（2012），《十二國商標法》，北京：清華大學。

劉國讚（2011），《專利權範圍之解釋與侵害》，初版，台北：元照。

劉國讚（2014），《專利法之理論與實用》，2版，台北：元照。

蔡明誠（1996），《德國著作權法令暨判決之研究》，初版，台北：內政部。

蔡明誠（1997），《發明專利法研究》，初版，台北：自刊。

蔡明誠（2009），《專利法》，2版，台北：智慧局。

鄧振球（2011），〈商標授權契約與市場競爭秩序〉，《法官協會雜誌》，3卷2期，頁11-42。

鄭中人（2004），〈專利權之行使與定暫時狀態之處分〉，《台灣法學雜誌》，58期，頁101-138。

鄭玉波（2011），《民法物權》，修正15版，台北：三民。

賴文智（2000），《智慧財產權與民法的互動--以專利授權契約為主》，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。

龍俊（2012），〈中國物權法上的登記對抗主義〉，《法學研究》，2012年第5期，頁136-53。

謝在全（2014），《民法物權論（上）》，修正6版，台北：自刊。

謝銘洋（2003），〈從相關案例探討智慧財產權與民法之關係〉，《臺大法學論叢》33卷2期，頁207-240。

謝銘洋（2014），《智慧財產權法》，5版，台北：元照。

謝銘洋（2016），〈智慧財產權法發展專題回顧：近年來我國智慧財產判決回顧〉，





《臺大法學論叢》，45 卷特刊，頁 1727-71。

羅明通（2014），《著作權法論 I》，頁 8 版，台北：台英國際商務法律事務所。

羅炳榮、余影（1991），《工業財產權叢論-實務篇》，初版，台北：自刊。

蘇平（2011），〈知識產權登記法律效力比較與借鑑〉，《知識產權》，2011 年 8 期，頁 23-27。

## 二、網路資料

[http://www.6law.idv.tw/6law/law2/專利法歷年修正條文及理由.htm#\\_6%EF%BC%8E](http://www.6law.idv.tw/6law/law2/專利法歷年修正條文及理由.htm#_6%EF%BC%8E)（最後瀏覽日：06/30/2018）。

S-link 電子六法全書網站，〈專利法歷年修正條文及理由〉，

中國大陸國家工商行政管理總局商標局（2017），〈日本商標法（中文版）〉，  
[http://sbj.saic.gov.cn/ztbd/sbhwwq/ggfl/201705/t20170515\\_264669.html](http://sbj.saic.gov.cn/ztbd/sbhwwq/ggfl/201705/t20170515_264669.html)（最後瀏覽日：07/26/2018）。

巨群國際專利商標法律事務所網站，〈德國關於商標及其他標示之保護法（商標法）〉，  
<http://www.giant-group.com.tw/upload/ckeditor/files/germny%20mark.pdf>（最後瀏覽日：10/18/2018）。

朱子亮，〈歐洲單一專利體系可望 2017 年底正式上路〉，  
<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=13145>（最後瀏覽日：09/21/2018）。

吳德豐、廖烈龍、陳薇芸，〈經理無形資產之稅收法律完善-

以專利權與技術的讓與及授權為例(續)〉，  
<https://www.pwc.tw/zh/publications/international-tax-newsletter/assets/international-tax-newsletter-137.pdf>（最後瀏覽日：06/27/2018）。

承燁國際商標事務所，〈英國商標法〉，  
<http://chainasiaip.com/index.php?do=lib&tpid=4&id=260>（最後瀏覽日：10/15/2018）。



承燁國際商標事務所，〈德國商標法〉，

<http://chainasiaip.com/index.php?do=lib&tpid=4&id=255>（最後瀏覽日：10/18/2018）。

林志豪，〈比較台灣及美國商標授權制度之差異〉，

[http://www.asialih.com/Archive/\\_tw/file/201512-01.html](http://www.asialih.com/Archive/_tw/file/201512-01.html)（最後瀏覽日：06/27/2018）

范國華，〈美國商標制度〉，<http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/63443953>（最後瀏覽日：06/27/2018）。

宸翰法律網站，〈分管契約與約定專用 傻傻分不清楚〉，

<https://www.chcg.com.tw/44456-2/>（最後瀏覽日：09/21/2018）。

徐曉穎，〈商標使用許可備案對抗制的理解與適用〉，

[https://www.pkulaw.cn/fulltext\\_form.aspx?Db=qikan&Gid=e471c8c693d39d6e53fb0fc7eed15e57bdfb&EncodingName=](https://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=qikan&Gid=e471c8c693d39d6e53fb0fc7eed15e57bdfb&EncodingName=)（最後瀏覽日：06/12/2018）。

章忠信（2000），〈智慧財產權基本概念(89.02.18)〉，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=1&aid=1>（最後瀏覽日：06/12/2018）。

章忠信（2002），〈商標制度概要〉，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=1&aid=5>（最後瀏覽日：04/27/2018）。

智南針 worldip.cn（2014），〈韓國商標法〉，<http://www.worldip.cn/uploadfile/2015/0611/20150611110457743.pdf>（最後瀏覽日：06/14/2018）。

黃蘭閔，〈EPO 發布第一版歐盟單一專利指南〉，[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Patent\\_Administrator/IPNC\\_170920\\_1302.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Patent_Administrator/IPNC_170920_1302.htm)（最後瀏覽日：07/28/2018）。

經濟部國際貿易局，〈加強與全球及區域經貿連結—



- CPTPP〉，<http://cptpp.trade.gov.tw/index.aspx>（最後瀏覽日：08/07/2018）。
- 經濟部智慧財產局（2000），〈巴黎公約解讀〉，<https://www.tipo.gov.tw/public/D ata/32172211771.doc>（最後瀏覽日：06/12/2018）。
- 經濟部智慧財產局（2004），〈美國專利須知〉，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?x Item=206999&ctNode=6952&mp=1>（最後瀏覽日：06/20/2018）。
- 經濟部智慧財產局（2004），《專利侵害鑑定要點》，頁 1，<https://www.tipo.gov. tw/ct.asp?xItem=285950&ctNode=6727&mp=1>（最後瀏覽日：03/11/2018）。
- 經濟部智慧財產局（2013），〈世界智慧財產權組織公約〉，<https://www.tipo.gov .tw/ct.asp?xItem=207090&ctNode=6778&mp=1>（最後瀏覽日：05/07/2018）。
- 經濟部智慧財產局（2013），〈與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs）中文〉，<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6779&CtUnit=3281 &BaseDSD=7&mp=1>（最後瀏覽日：05/07/2018）。
- 經濟部智慧財產局（2013），〈與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs）英文〉，<https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6779&CtUnit=3281 &BaseDSD=7&mp=1>（最後瀏覽日：05/07/2018）。
- 經濟部智慧財產局（2016），〈韓國專利法 2013 年版翻譯〉，<https://www.tipo.go v.tw/ct.asp?xItem=579290&ctNode=7127&mp=1>（最後瀏覽日：06/14/2018）。
- 經濟部智慧財產局（2018），〈106 年 12 月 21 日、107 年 1 月 15 日兩次專利法部分條文修法公聽會會議紀錄及研復意見〉，<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem =659826&ctNode=7127&mp=1>（最後瀏覽日：06/13/2018）。
- 經濟部智慧財產局（2018），〈公告專利法部分條文修正草案〉，<https://www.tip>



o.gov.tw/ct.asp?xItem=669103&ctNode=7452&mp=1 (最後瀏覽日：06/13/2018)。

經濟部智慧財產局，〈WIPO 關於商標授權聯合備忘錄〉，<https://www.tipo.gov.tw>

/ct.asp?xItem=202378&ctNode=7072&mp=1 (最後瀏覽日：10/12/2018)

經濟部智慧財產局，〈民國 100 年商標法修正草案條文對照表〉，

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285172&ctNode=7051&mp=1> (最後瀏覽日：

06/30/2018)。

經濟部智慧財產局，〈何謂專屬授權？何謂非專屬授權？何謂獨家授權？〉，<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504364&ctNode=7633&mp=1> (最後瀏覽日：06/

30/2018)。

經濟部智慧財產局，〈美國商標授權相關案例介紹〉，

[https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/db287cfa-9317-43a5-9be8-](https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/db287cfa-9317-43a5-9be8-6301a23ca314.pdf)

[6301a23ca314.pdf](https://www.tipo.gov.tw/public/Attachment/db287cfa-9317-43a5-9be8-6301a23ca314.pdf) (最後瀏覽日：06/27/2018)。

經濟部智慧財產局，〈商標 FAQ 2.3.24、所稱非經智慧局為授權登記者，不得對抗

第三人，「第三人」所指為何？是否包括為侵權行為的第三人？〉

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=214967&ctNode=7436&mp=1> (最後瀏覽日：

10/12/2018)。

經濟部智慧財產局，〈商標 FAQ 6.6、商標法新加坡條約〉，

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=284969&ctNode=7078&mp=1> (最後瀏覽日：

10/12/2018)。

經濟部智慧財產局，〈商標法條約〉，

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=219667&CtNode=7491&mp=1> (最後瀏覽日：

10/12/2018)。

經濟部智慧財產局，〈商標法新加坡條約〉，<https://www.tipo.gov.tw/public/Data/3>



2181853171.pdf (最後瀏覽日：10/12/2018)。

經濟部智慧局，〈專屬授權相關問題(106/11/8)〉，[https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?x](https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=649686&ctNode=7050&mp=1)

Item=649686&ctNode=7050&mp=1 (最後瀏覽日：06/30/2018)。

經濟部智慧財產局，〈「混淆誤認之虞」審查基準〉，<https://www.tipo.gov.tw/ct.a>

sp?xItem=285300&ctNode=7048&mp=1 (最後瀏覽日：08/07/2018)。

經濟部智慧財產局，〈跨太平洋夥伴協定(TPP)智慧財產章簡要說明與翻譯〉，

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=571002&ctNode=7127&mp=1> (最後瀏覽日：

10/19/2018)。

經濟部智慧財產局，〈與貿易有關之智慧財產權協定〉，<https://www.tipo.gov.tw/c>

t.asp?xItem=202401&ctNode=7014&mp=1#2 (最後瀏覽日：07/12/2018)。

經濟部智慧財產局，〈德國關於商標及其他標示之保護法(商標法)〉，[giant-](http://www.giant-</a></p></div><div data-bbox=)

group.com.tw/upload/ckeditor/files/germny%20mark.pdf (最後瀏覽日：07/12/2018

)。

聖島國際智慧財產權實務報導 (2015/01/01)，翁玉雀 (著)，〈美國商標草率授權

案例乙則〉，7 卷 1 期，[http://www.saint-](http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200501.htm)

island.com.tw/report/data/IPR\_200501.htm。

賴文智 (2012)，〈從遠東 SOGO 的商標爭議談商標授權登記對抗效力〉，[http://](http://www.is-law.com/post/4/843)

www.is-law.com/post/4/843 (最後瀏覽日：10/18/2018)。

蘋果日報 (01/20/2006)，〈飛利浦 調降 CD-R 權利金 44%〉，財經版，

<https://tw.appledaily.com/finance/daily/20060120/22348158>。

遠見網站，〈速食遊戲：麥當勞最爾虞我詐的黑暗〉，

<https://www.gvm.com.tw/article.html?id=36159> (最後瀏覽日：06/13/2018)。



### 三、日本文獻

〈特許庁 通常実施権等の対抗制度の見直し〉，

[https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/tokkyo\\_kaisei23\\_63/01syoun.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/tokkyo_kaisei23_63/01syoun.pdf) (最後瀏覽日：09/19/2018)。

土肥一史 (2012)，《知的財産法入門》，13 版，東京：中央経済社。

小野幸二 (2006)，《物権法》，3 版，東京：八千代。

小野昌延、三山峻司 (2013)，《新・商標法概説》，2 版，東京：青林書院。

中山信弘 (2000)，《工業所有権法 (上) 特許法》，2 版増補版版，東京：弘文堂。

日下善之 (2016)，〈SOFTIC 事業の紹介〉，《特許研究》，61 期，頁 45-55。

田辺徹 (2003)，〈特許権の本質〉，《パテント》，56 卷 10 期，頁 57-75。

田辺徹 (2006)，〈優先権主張の効果と特許権の本質〉，《パテント》，59 卷 4 期，頁 46-55。

田村善之、時井真 (2012)，《ロジスティクス知的財産法 I 特許法》，1 版，東京：信山社。

村井麻衣子 (2012)，〈特許権の独占的通常実施権者による差止請求の可否〉，《パテント》，65 卷 9 期，頁 46-55。

河上正二 (2012)，《物権法講義》，1 版，東京：日本評論社。

知的財産研究所 (2005)，《主要国等における産業財産権の設定及び移転に係る手続及びその第三者対抗要件に関する調査研究報告書》，東京：特許庁。

知的財産研究所 (2007)，《知的財産の適切な活用のあり方に関する調査研究報告書》，東京：特許庁。

特許庁 (2017)，《工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説》，20 版，東京：特



許庁。

特許庁，〈日本商標法〉，

[https://www.jpo.go.jp/shiryuu/hourei/kakokai/pdf/cikujoyoukaisetu20/syouhyou\\_all.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryuu/hourei/kakokai/pdf/cikujoyoukaisetu20/syouhyou_all.pdf)

（最後瀏覽日：07/26/2018）。

茶園成樹（2011），〈通常実施権の対抗要件制度について〉，《特許研究》，51

期，頁 6-13。

産業構造審議会知的財産政策部会（2011），〈特許制度に関する法制的な課題について〉，

[https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/tokkyo\\_seido\\_menu/housei\\_kadai.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_seido_menu/housei_kadai.pdf)（最後瀏覽日：09/19/2018）。

#### 四、外文文獻

DPMA. Act on the Protection of Trade Marks and other Symbols of 25 October 1994 (Federal Law Gazette [BGBl.] Part I p. 3082, as last amended by Art. 3 of the Act of 19 October 2013, Federal Law Gazette (Bundesgesetzblatt) Part I p. 3830. Retrieved from [http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file\\_id=126234](http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126234)

HU Yaqi. Real Right Alternation and Its Adversarial Problem Under Registration Antagonism. Retrieved from <http://www.cscanada.net/index.php/cc/article/viewFile/4663/5793>

J. Chandler. (2011). Record Assignments, Not Licenses, at the US Patent Office. Retrieved from <http://www.chandlerip.com/?p=445>

Kaitlin. The Intellectual Property Forum. Retrieved from [http://www.intelproplaw.com/ip\\_forum/index.php?topic=12179.0](http://www.intelproplaw.com/ip_forum/index.php?topic=12179.0)

KIPO（2018），〈상표법〉，<http://www.law.go.kr/LSW//lsSc.do?tabMenuId=tab18>

&p1=&subMenu=1&nwYn=1&section=&tabNo=&query=상표법#undefined (最後瀏覽日：07/26/2018)。

KIPO (2018), 〈특허법〉, <http://www.law.go.kr/법령/특허법> (最後瀏覽日：2018/07/26)。

KIPO 상표의

사용권제도〉, [http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=10003&catmenu=m06\\_03\\_01](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=10003&catmenu=m06_03_01) (最後瀏覽日：06/14/2018)。

KIPO (2016). Patent Act. Retrieved from

[http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/PATENT\\_ACT\\_2016.pdf](http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/PATENT_ACT_2016.pdf)

KIPO (2016). Trademark Act. Retrieved from

[http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/TRADEMARK\\_ACT\\_2016.pdf](http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/TRADEMARK_ACT_2016.pdf)

KIPO. Trademark license system. Retrieved from

[http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=930007&catmenu=ek04\\_01\\_01#a8\\_5](http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=930007&catmenu=ek04_01_01#a8_5)

USPTO. 301 Ownership/Assignability of Patents and Applications [R-07.2015].

Retrieved from <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s301.html>

USPTO. General information concerning patents. Retrieved from

<https://www.uspto.gov/patents-getting-started/general-information-concerning-patents>

Wang Zhigang. Difference between Consensualism and Formalism; Legal and

Historical Basis. Retrieved from [http://en.cnki.com.cn/Article\\_en/CJFDTOTAL-](http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-LAWS201005008.htm)

[LAWS201005008.htm](http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-LAWS201005008.htm)

WIPO. Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 17 mars 2017).

Retrieved from <http://www.wipo.int/wipolex/zh/details.jsp?id=16750>





WIPO. Convention Establishing the

World Intellectual Property Organization. Retrieved from

[http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file\\_id=283854#P50\\_1504](http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854#P50_1504)

WTO. Part II — Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual

Property Rights. Retrieved from [https://www.wto.org/English/docs\\_e/legal\\_e/27-](https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm)

[trips\\_04\\_e.htm](https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm)

WTO. What are intellectual property rights? Retrieved from

[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intell\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm)

www.legislation.gov.uk. Patents Act 1977. Retrieved from

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37/section/130>

韓. I. P. a. L. Firm

(2011), 〈特許法等の改正案(韓米 FTA 履行法案)国会通過〉, [http://www.hanyanglaw.com/jpn/sub4/newsletter\\_view.asp?page=2&ListNumber=146&search\\_what=&keyword=](http://www.hanyanglaw.com/jpn/sub4/newsletter_view.asp?page=2&ListNumber=146&search_what=&keyword=)

[hanyanglaw.com/jpn/sub4/newsletter\\_view.asp?page=2&ListNumber=146&search\\_what=&keyword=](http://www.hanyanglaw.com/jpn/sub4/newsletter_view.asp?page=2&ListNumber=146&search_what=&keyword=)

[t=&keyword=](http://www.hanyanglaw.com/jpn/sub4/newsletter_view.asp?page=2&ListNumber=146&search_what=&keyword=) (最後瀏覽日: 06/14/2018)。

박종태 (2014), 《理智 상표법》, 8 版, 서울: 한빛 지적소유권센터。