

專利話廊

專利權人若將專利專屬授權他人，須證明有何實施專利權以外之損害，方得請求賠償

江郁仁 律師



隨著世界各國專利制度蓬勃發展以及跨國貿易日漸盛行，對於運用專利權之態樣同時也變得更加多元化，其中專利授權即屬常見的活用方式。依專利法第 62 條之規定，專利權人得將專利權授權他人實施，而該授權可為專屬授權或非專屬授權。專利權若經專屬授權於他人，專屬被授權人在被授權範圍內，可排除專利權人及第三人實施該專利。依此，倘專利權人將專利權進行專屬授權後，就請求侵害專利權之損害賠償與排除侵害等權能，是否會受到影響，不無討論之空間。關於此，或可參考智慧財產法院 107 年度民專上更(一)字第 1 號民事判決之見解。

依專利法第 96 條第 4 項規定，專屬被授權人在被授權範圍內，得為損害賠償、排除侵害、防止侵害之請求。但契約另有約定者，從其約定。前揭判決將損害賠償以及排除侵害、防止侵害加以區分，依該判決之見解，可概分如下：

(一) 關於排除侵害、防止侵害

前揭判決指出：從專利法第 96 條第 4 項之條文特別規定被專屬授權人於專利侵權時得請求之民事救濟權利可知，專利權人縱授權他人，亦得向侵害專利權之人請求損害賠償或排除侵害、防止侵害。又排除侵害係一種不作為請求權，故客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，且權利內容之完全實現上，如遭到某種事由之妨害或有妨害之虞時，權利所有人當然有權請求排除或防止該侵害，以保全權利的完整性。故就排除侵害、防止侵害而言，專利權人或專屬被授權人均會因侵害專利之事實而使權利之完全行使受到妨害或妨害之虞，故除非契約有特別規定，應認專利權人與專屬被授權人均有此請求權。是以，前揭判決似乎認為專屬授權對於專利權人得請求排除侵害、防止侵害之權利，並不會產生任何影響。

(二) 關於損害賠償

然就損害賠償部分，前揭判決認為：專利權人既已專屬授權他人，則專利權人於專屬授權期間所得利益，至少為專屬被授權人所給付之授權金或其他約定之給付，而專屬被授權人於專屬授權期間為市場上獨占實施專利之人，則專利侵權對專利權人及專屬被授權人所造成之損害並不相同。專利權人雖不因已專屬授權予他人，而不得向侵害其專利權之被控侵權人請求損害賠償，但仍應視專利權人就所訴專利侵權有何損害為斷。依此，前揭判決認為在專屬授權狀態下，專利權人若欲請求損害賠償，雖不至於直接喪失請求損害賠償之權利，但情況將會與一般專利侵害有別。

承上，該判決進一步指出：關於侵權行為賠償損害之請求權，以受有實際上之損害為成立要件，而損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限，民法 216 條第 1 項亦有明文。專利權人並非不得請求損害賠償，但訴訟上得請求，不代表其實體上之請求一定有理由，且所謂損害賠償請求權之存在，除權利人得請求外，尚應包括得請求之數額，故專利權人仍應證明其所受損害為何及其數額。

由於該案件中系爭專利已專屬授權予他人，亦即不可能再授權他人實施，則專利權人就系爭專利所享有之實體權利自應受到限制，故應證明被控侵權人侵害系爭專利之行為，對專利權人究竟尚有何實施專利權以外之損害及其數額，方能請求確認損害賠償請求權之存在。

綜上，前揭判決就專屬授權狀態下，專利權人提出關於損害賠償之主張時該如何認定，做出了更細緻的闡釋。專利權人可參考該判決見解，仔細思考所受之損害為何，例如專屬被授權人是否減少給付授權金，或因專利侵權而使專利權人更有損失，且該損失與所



訴專利侵權有無因果關係等等，從而去評估與分析是否有提出訴訟之必要。



以兩岸之案例探討職務發明之判斷

鄧浩宇

一、前言

職務上之發明係各個國家的受雇人與雇用人之間皆會面臨的狀況，隨著智慧財產權在現代社會中越發重視，受雇人與雇用人之間的爭訟糾紛也越趨多元，但受雇人創造之智慧財產權如何判斷是否歸屬雇用人，並無統一之定論。

以我國及中國大陸兩岸之專利法而言，不論是我國專利法第七條，或者中國大陸專利法第六條，針對職務上之發明皆朝向「僱傭關係上的發明歸屬於雇用人」的方向界定，而中國大陸另於專利法實施細則第十二條說明「職務發明創造」的詳細規定，以下就以臺灣及中國大陸兩件案例來說明，當牽涉職務發明的認定時，應如何判斷專利權之權利係屬於受雇人或雇用人。

二、我國職務上發明之案例

被告原任職於原告公司之總經理，原告主張被告私自申請之四項專利，均為職務上發明，四項系爭專利之內容分別與音圈馬達、積分球、氣壓針座及油壓針座相關。原告認為被告藉職務之便，從原告公司之伺服器下載針座研發資料、針座操作檔案、各廠商電腦製圖檔、實驗測試針座之數據、針座照片及設備照片等資料，以及向廠商詢問音圈馬達之相關技術之電子郵件；被告經由上述資料始完成專利申請之內容，因此原告主張四項系爭專利均為被告任職原告公司期間利用原告公司之資源完成之職務上發明。

被告認為其任職原告公司前已具備專業技能，並已獨立開發申請過多項專利，系爭專利為被告前公司之構想，沒有運用原告公司之資源，並且原告公司並無系爭專利中所需設備可供利用，以及四項系爭專利係為概念用法而不需進行任何實驗，故被告研發系爭專利並無使用原告公司資源之可能與必要。

智慧財產法院在確認雙方主張以及提出之證據後，判斷被告任職於原告公司之前已具備專業技能，原告所提出之證據尚不足以證實被告運用原告之資源進行研發，原告自承被告並未將與系爭專利有關之詳細研發過程及技術內容留在原告公司之電腦，且無法將系爭專利與留在電腦上之資料做比對，因此無法證明原告具有研發系爭專利之技術，智慧財產法院認定原告之訴駁回，此案系爭專利的專利權仍為被告所有。

三、中國大陸對於職務發明之案例

被告二人係原告醫療器械公司離職之員工，其中當事人 A 係技術部門技術員，當事人 B 係為臨床總監，二人於 2015 年離職並與另一專業人員 C 創立新公司，三人於 2015 年 7 月以新公司名義提出一名為「心臟瓣膜輸送裝置」之專利。原告以中國大陸專利法實施細則第十二條第（三）項「退休、調離原單位後或者勞動、人事關係終止後 1 年內作出的與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造為職務發明創造」，向法院起訴，認為系爭專利係為被告二人之職務上之發明，專利權應屬原告所有。

上海智慧財產權法院經審理認為在案證據不能證明系爭專利申請技術與臨床總監之職位有關，因此消除當事人 B 之職務發明之疑慮，但任職於原告技術部門技術員的當事人 A，屬於原告瓣膜輸送系統項目的成員，系爭專利技術重點在於通過內外管的配合移動來穩定瓣膜連接和快速釋放，與原告公司所屬之醫療器械設備均屬心臟瓣膜技術領域，因此認定系爭專利與當事人 A 在原告的本職工作具有較強的相關性。

另外，系爭專利申請列明的第一發明人專業人員 C 具有較強的醫療器械研發能力，與系爭專利技術領域具有較強的相關性。結合系爭專利申請技術與原告公司技術在具體技術方案上仍存在較大差異，專業人員 C 於系爭專利申請署名順序排第一位的發明人，原告在案證據並不足以證明系爭專利申請技術僅當事人 A 的個人研發成果，而被告亦無法證明當事人 A 無貢獻任何技術，因此法院判決，確認系爭發明專利權歸原告及 3 被告之公司（系爭專利原申請人）共有。



四、小結

臺灣與中國大陸兩岸之間的職務上發明之認定，由上述兩件案例可思考出兩者之異曲同工之處，臺灣案例中，被告所具備之技術在原告公司之前已具備，且原告公司無法比對系爭專利之技術內容，可從「技術內容實質係為被告原本具備，而非由原告公司取得」判斷，四項系爭專利之專利權應屬被告所有。

中國大陸之案例中，如中國大陸的專利法實施細則所規定，「在於時間點以及專利實質內容的相關性」，受雇人離職後作出的發明要滿足時間性和相關性兩個條件，就會被認定為職務上之發明，專利申請權歸屬於原雇用人所有。在此案例中因有多位發明人，且除離職員工外更包括非原告公司之員工，讓系爭專利之歸屬更難以判斷。在此例中，若系爭專利之發明人只有當事人 A 一人的話，以時間性及相關性而言，當屬職務上發明，然原告無法證明名列第一發明人之專業人員 C 並無貢獻，因此難將整件專利認定為職務上發明。

從上述兩件案例中，可觀出判斷職務發明的要點，專注於系爭專利中之技術內容之來源係受雇人原本自身具備，或是由原告公司所獲取，兩種不同情況影響著職務發明之判斷，因此應就當時研發技術之情況、相關技術內容之獲取來源等作綜合考量，可更客觀地判斷是否為職務上之發明。

參考資料：

- 1、智慧財產法院 102 年度民專訴字第 72 號
- 2、2018.11 中國知識產權報