

專利話廊

兩岸專利申請權的權屬糾紛處理分析

郭仁建 中國大陸專利代理人

基於兩岸之間往來商業貿易頻繁，兩岸的創意商品在未經過原專利權人的同意下，在臺灣或大陸地區進行專利權的申請，時有耳聞；通常原創作者或專利申請權人發現時，專利權已經被其他人所取得，這種情況是屬於專利申請權的權屬糾紛，專利權人非屬真正專利申請權人之情事常見者如下：

- 一、剽竊他人創作，並提出專利申請；
- 二、受雇人擅自或未依其與雇用人之約定，將其於職務上所完成之創作申請專利；
- 三、雇用人將受雇人於非職務上所完成之創作申請專利；
- 四、出資人未依其與受託人之約定，將受託人受委託之研究開發成果申請專利；
- 五、或受託人未依其與出資人之約定，將其研究開發成果申請專利。

本文主要討論在前述專利權人為非專利申請權人的情況，在兩岸的不同處理模式。

在臺灣，如果發生了前述情況，原專利申請權人在申請權利歸屬是清楚的情況下，可以通過舉發程序的主張該系爭專利案專利申請權人不適格，待舉發成立後再由舉發人以該系爭案的內容另為申請，並主張沿用系爭案之申請日作為重新申請案之申請日，達成將系爭案轉為為自己所有的目的。這項舉發僅限由利害關係人才能提起舉發，因此，當舉發審查部門在審查專利申請權之爭執，應先確認舉發人是否為利害關係人，若舉發人形式上未提出利害關係人之證明文件者，經通知補正而逾期仍未補正或申復者，應不受理其舉發申請。

就上述的情況中，屬於權利申請權認定相對清楚的情況，由於專利申請權之私權歸屬，並非專利專責機關所得管轄且屬事實認定，利害關係人如有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決，如果舉發人想要主張專利權人剽竊其創作，因非專利專責機關所得管轄且屬事實之認定，舉發人應主動提出依其他法令取得之調解、仲裁或判決文件等證據證明權利的歸屬狀況。

此外，專利申請權之爭執就專利權整體為之，應就全案審定「舉發成立」。

舉發成立撤銷專利權確定後，該系爭專利權理應自始不存在，但為顧及真正專利申請權人或專利權共有人之權益，應給予真正專利申請權人或專利權共有人取得專利之機會。

應注意者，真正專利申請權人應於系爭專利案公告後2年內提起舉發，超過2年者，固仍得提起舉發，但只能達到撤銷專利權之目的，無法以真正專利申請權人之資格就相同創作申請回復其專利權利，前述的真正專利申請權人應於舉發撤銷確定後2個月內重新進行專利申請，並依法就相同創作申請專利可以沿用經撤銷確定之專利權申請日為其申請日，以避免因專利已喪失新穎性致無法維護其權利。

而就相同的中國大陸實務當中，中國大陸專利法的無效宣告制度並沒有台灣的舉發制度中，具有糾正專利申請權的效力，當在中國大陸發生類似的情況下，有以下的幾種方式能夠處理專利申請權的糾紛。

- 一、自行協商解決
- 二、請求管理專利工作的部門調解
- 三、向人民法院起訴

自行協商解決，可減少矛盾激化的機率、最小成本地化解爭議、也可適當減少當事人為解決糾紛所投入的人力和財力，然而，對於當事人而言，通常不容易化干戈為玉帛，因此，當事人不願協商或者協商不成的，也可以請求管理專利工作的部門調解。

根據《專利行政執法辦法》的規定，請求管理專利工作的部門調解專利糾紛的，應當提交請求書，管理專利工作的部門收到調解請求書後，會及時將請求書副本通過寄交、直接送交或者其他方式送達被請求人，要求其在收到之日起15日內提交意見陳述書。如果



被請求人提交意見陳述書並同意進行調解，管理專利工作的部門會及時立案，並通知請求人和被請求人進行調解的時間和地點。被請求人逾期未提交意見陳述書，或者在意見陳述書中表示不接受調解的，管理專利工作的部門不予立案，並通知請求人。

當事人因專利申請權權屬糾紛請求調解的，可以持管理專利工作的部門的受理通知書請求中國大陸國家知識產權局（後稱國知局）中止專利申請的有關程序。

經調解達成協議的，當事人應當持調解協議書向國知局辦理恢復手續；無法達成協議的，當事人應當持管理專利工作的部門出具的撤銷案件通知書向國知局辦理恢復手續。自請求中止之日起滿1年未請求延長中止的，國知局自行恢復有關程式。

除了自行協商解決和請求專利管理部門調解之外，專利申請權人或者利害關係人還可以向人民法院起訴。起訴應注意以下幾點：

1. 應向省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和最高人民法院指定的有管轄權的法院起訴。

2. 專利申請權紛的訴訟時效是從權利人知道或者應當知道之日起兩年。一般認為，發明專利申請的公布日視為當事人應當知道之日。

3. 應準備充足的證據。

兩岸之間有關專利申請權的歸屬糾紛處理的制度上有所不同，權利人在主張自身權利時，更需注意其間的差異。

專利之權利耗盡原則之實務發展

王麗真

專利之權利耗盡原則，又稱第一次銷售理論，係指專利權人於銷售所製造或經其同意製造之產品後，因已取得專利技術之對價，為避免專利權重複取償產生之不當利益，因而禁止專利權人對該產品再行使專利權，避免同一專利出現重複取償之情況，係適度限縮專利壟斷力量之制度。

上述耗盡原則可分為國內耗盡原則及國際耗盡原則，採國內耗盡原則者，側重專利權人之保護，專利權只會因將專利物品投入國內市場而權利耗盡，不因在國外實施而耗盡，專利權人仍享有進口權，故他人未經專利權人同意而進口專利物品於國內，仍構成侵權。採國際耗盡原則者，側重公共利益之保護，即使專利權人將專利物品投入國外市場，亦造成包括進口權之權利耗盡，無法禁止他人進口該物品。

又真品平行輸入是否侵害專利權，須視採國內耗盡原則或國際耗盡原則而定，如採國內耗盡原則，專利權人仍然享有進口權，不允許真品（專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品）自國外平行輸入，如採國際耗盡原則，專利權人對於真品之進口行為，不得主張權利，但若我國境內之專利權人與外國專利權人非同一人者，即使他人在外國合法取得專利物品，仍不得進口至我國境內銷售，否則將構成侵權。

我國專利法中關於權利耗盡之規定於第 59 條第 1 項第 6 款：「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限」。此規定用意在於避免專利權人在本國取得專利權後進而壟斷市場，對於專有販賣權之保護範圍，應作合理限制，故准許他人自國外輸入原發明人租與讓與他人實施所產製之物品，藉以維護本國之經濟利益。而依照與貿易有關之智慧財產權協議定 (TRIPS) 第六條規定，各國就智慧財產權之權利耗盡原則之採納與否，得由世界貿易組織之會員自行決定，因此我國專利法明確採取國際耗盡原則。

於實務見解上，我國最高法院 98 年度台上字第 597 號判決明白表示，專利權人依專利法所賦與之權利，自己製造、販賣或同意他人製造、販賣其專利物品後，已從中獲取利益，如允許其就已販賣之專利物品再主張專利權，將影響專利物品之流通與利用，而與公益有違，故而發展出權利耗盡原則。專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，對於上開專利物品之使用或再販賣，均非屬專利權效力所及。準此，就專利權人自行製造而販售之專利物品為修改後再販賣，即不生侵害專利權之問題。嗣後智慧財產法院 102 年度民專上字第 3 號判決亦認為，專利權人依專利法所賦與之權利，自己製造、販賣或同意他人製造、販賣其專利物品後，已從中獲取利益，如允許其就已販賣之專利物品再主張專利權，將影響專利物品之流通與利用，而與公益有違，故而發展出權利耗盡原則，且專利權利耗盡原則之適用，並不以專利權人之專利產品為最終產品流入市場為要件，故專利權人授權於他人製造、販賣後，即不得再對其主張專利權，而我國對於專利權之權利耗盡原則，係採國際權利耗盡，即專利權人在一國授予專利權於授權人後，對其製造、販賣之物在全世界皆不得再行主張權利。另於國際上值得注意的實務見解為美國聯邦最高法院於 2017 年 5 月間就專利權利耗盡原則做出與美國聯邦巡迴上訴法院判決已維持多年之不同見解，即於 *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.* 乙案中，認為專利權人決定售出專利物品時，不論販售地點是否在美國境內或境外，其專利權即已耗盡，若欲以契約條款來限制或排除權利耗盡者，亦屬無效之行為。因美國專利法未明文規定權利耗盡原則，故歷年來皆以實務見解為依歸，歷年之判決多採國內耗盡原則，上述聯邦最高法院見解則改採國際耗盡原則之見解，二者明顯有別。

我國專利法就權利耗盡明確採取國際耗盡原則，認為在真品第一次流入市場後，專利權人已經行使其專利權，就該真品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能，試圖在私權與公益及自由經濟發展中取得衡平。然而廠商之間在交易市場上實際運用時，一定會涉及產



品專利技術問題，此時除應注意相關契約細節之外，就一切可能使用之專利權應同時進行研究，避免誤觸法律。

