

專利權撤銷與權利金的返還

作者：賴文智律師

最近更新日期 2001/05/21

專利權是一種很特殊的權利，當發明人將其發明申請專利權，而國家經過實質的審查程序¹，認為該發明符合專利法上規定的三個要件—實用性、新穎性、進步性的時候，國家就會賦予該發明強大的專利權，可以排除所有其他人從事該專利權專利範圍內任何利用行為。

然而，因應專利權這種強大的排他權利，其他人相對的負有不侵害專利權的義務，為了避免不應給予專利的技術行使專利權的結果造成對社會活動的不當限制。除了主管機關的實質審查作為第一層的檢驗程序外，專利法另外設計專利的異議和舉發制度。

所謂專利的異議，是指專利申請案在公告期間內，任何人認為專利核准不當時，可以向主管機關提出異議。主管機關必須就該專利再次進行審查，審查的結果如果是有不應給予專利的情形，就會撤銷核准專利的審定，發明人無法取得專利權。由於只要在公告期間內有人提出異議，專利權就無法公告確定，因此，這個制度常被用來阻止競爭對手快速取得專利權，也引起許多學者的批評。

而專利的舉發則是在給予專利權之後，由舉發人向主管機關提出舉發，主管機關一樣必須就被舉發的專利權進行審查，審查的結果如果是有不應給予專利的情形，主管機關就會撤銷專利權。因此，在專利權利金追索的案件中，常常發現你來追索專利權利金，我回過頭來舉發撤銷你的專利權的情形。

從商業的角度來看，對於一個已經取得專利權的技術而言，最重要的就是想辦法從這個專利技術上把研發的錢賺回來，而方法也很簡單，要不就是自己用，要不就是讓與或授權給別人用。而在授權給別人使用的情形，就會發生要是專利權後來被舉發撤銷的時候，授權契約應該要如何處理的問題。

依照專利法第七十四條第二項之規定，「發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。」從文義上來加以觀察，當專利權被主管機關撤銷確定的時候，專利權就溯及既往不存在。

從民法的角度來思考，專利權如果不存在的話，專利權授權他人使用自然就變成給付不可能，而且是從契約締約時就是給付不可能。按照這種邏輯推演，在授權人所擁有的專利權被撤銷的時候，應該依照民法第二百四十六條²有關契約標的給付不能的規定加以處理。也就是說，專利授權契約會因為自始客觀給付不能而歸於無效。

¹ 目前我國專利審查存有外審制，就是將專利申請案是不是符合給予專利權的要件的判斷，委由學校教授或專業機構人士處理，因為專利審查費用不高，外審委員審查品質無法控制，因此，很容易導致審查品質不穩定，在經濟部智慧財產局組織條例通過後五年內，將廢除外審制，全部採內審制，某程度將有助於我國專利審查品質的改進。

² 民法第二百四十六條第一項前段規定：「以不能之給付為契約標的者，其契約為無效。」

而專利授權契約無效的結果，授權人與被授權人間，因為已經缺乏有效的契約，當事人間保有他方之給付即無法律上的原因。因此，必須依照民法不當得利的規定，互負返還不當得利義務。

然而，從授權人的角度來觀察，專利權乃是發明人花費一定之努力所創造出來的成果，且經主管機關實質審查，才取得專利權。而且專利權被撤銷並不代表專利權人對主管機關為詐欺或是其他違法之行爲，通常只是因為主管機關審查能力不足所致，專利權人本身也是信賴主管機關所賦予的專利權合法正當行使權利。加以上被授權人在簽訂授權契約時，也應該自行對該專利技術進行評估，因此，似乎不應將專利權被撤銷之不利益完全由授權人加以承受。

本文以下即試圖跳脫出前述專利權被撤銷後，專利授權契約是屬於給付自始客觀不能而無效的思考模式，建構出屬於專利權這種特殊權利的運作模式，提供給讀者另一個思考的方向。

一、專利權在此情形的特殊性

(一)專利權具有高度不確定性

依照專利法第七十一條³及第七十二條⁴之規定，經過主管機關實質審查通過，並公告確定之發明專利權，只要存有第七十一條各款事由，於發明專利權存續期間內，主管機關得依職權或接受舉發案，而針對該發明專利權的有效性進行審查，甚至在利害關係人有可回復之法律上利益時，即使該發明專利權期滿或當然消滅後，亦得提起舉發。若主管機關審查結果認為當初不應給予專利權的時候，會撤銷專利權。也就是說，從取得專利權的那天開始，專利權就處於隨時可能被撤銷的狀態。

由此可見，專利權即使已審查公告確定，仍然不像民法物權一樣，是一個安定的權利狀態，權利人在行使專利權時，不但要面對第三人之侵害，同時也會面臨專利權被撤銷的潛在風險，這是和傳統物權相當不一樣的地方。如果完全依照民法的規定來處理專利權的問題，就可能發生邏輯上合理，實際上沒有解決問題的情形。

(二)專利權自始客觀給付不能的判斷時點有疑問

³ 專利法第七十一條規定：「有下列情事之一者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告證書作廢：

一、違反第十九條至第二十一條或第二十七條規定者。

二、發明專利權人為非發明專利申請權人者。

三、說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者。

四、說明書之記載非發明之真實方法者。」

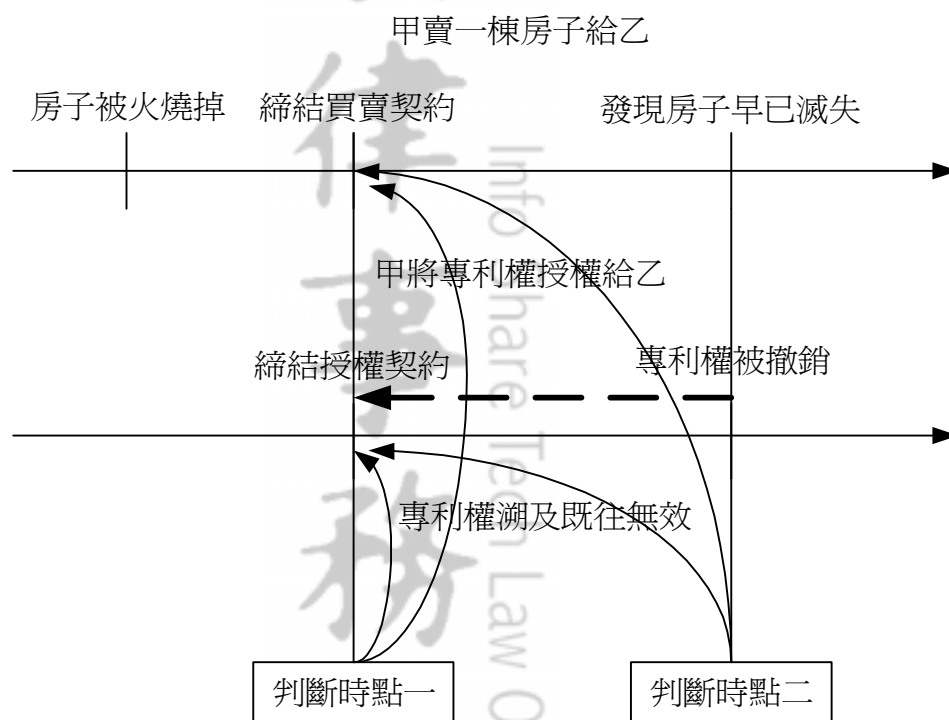
⁴ 專利法第七十二條規定：「前條第二款之舉發，限於有專利申請權人。其他各款，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。(第一項)異議案及前項舉發案，經審查不成立確定者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。(第二項)利害關係人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，得於專利權期滿或當然消滅後提起舉發。(第三項)舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。(第四項)」

此外，專利權並不像一般物權，在進行自始客觀給付不能的判斷時，無論立於任何時點，都會產生相同的結果。舉例來說，下圖一中甲、乙間以一棟事實上已經被火燒掉的房子為交易標的物，這個買賣契約會因為給付（就是房子）在一開始的時候，就客觀上不可能進行給付，所以歸於無效。無論是站在締約的時點（判斷時點一），或是事後發現房子早就被火燒掉的時點（判斷時點二），來看締約當時房子是否存在，結果都是相同的，房子都是客觀上不存在的。

但是以專利權為標的物的契約，舉例來說，下圖一中甲將專利授權給乙，經過五年後，甲的專利被主管機關撤銷，若是站在締結授權契約的時點來觀察（判斷時點一），專利權在那時候是有效的，但是，若是站在專利權被撤銷後來觀察締結契約時（判斷時點二），專利權是否存在，因為專利法第七十四條第二項規定的關係，專利權視為自始即不存在。就會發生專利權當初即是自始客觀不能。

也就是說，一般民法論著在討論時，由於判斷是否為自始客觀不能的結果並無不同，因此，並沒有特別區分我們在圖上所指出來的判斷時點一及判斷時點二，但是，在專利權的情形，這個時點的區分，就顯得非常重要。因此，專利權事後被撤銷的情形，能否像本文一開始筆者所說明的那樣，直接解釋為專利授權契約因為專利權已經被撤銷，而被撤銷的法律效果是溯及既往不生效力，因此，是屬於給付自始客觀不能，而專利授權契約應屬無效，被授權人不但不用繼續交權利金，而且還可以把過去交的權利金依不當得利的規定要回來，這樣的解釋是非常有問題的。

圖一、自始客觀給付不能判斷時點分析圖



二、各國立法例

(一)日本相關見解

日本特許法（相當於我國專利法中有關發明專利的部分）第一百二十五條前段規定，「特許應為無效之判決確定時，特許權視為自始不存在。⁵」日本與我國制度不同，當一個專利應該被撤銷時，日本是採取無效訴訟的制度來處理，但事實上與我國的專利撤銷制度目的相同，而我國專利法規定撤銷專利事由與日本特許法宣告特許無效事由，大部分相重疊，故本文引用日本宣告無效之效果，作為討論之依據。

日本對於專利權被宣告無效時，依授權契約所給付之權利金是否應返還，有如下之見解⁶：

1 積極說

此說認為，因為授權契約是以權利之存在為前提，而賦與實施之權利為目的，故權利溯及既往而消滅時，沒有任何權利可以賦與他人。故欠缺受領權利金之理由，而成為不當得利，應加以返還。

2 消極說

授權契約之目的，基本上來說是與權利人之間的關係，就與該權利相關之發明・考案（相當於我國新型專利之發明），能夠平穩地實施。依此說法，至少受有事實上權利的保護。且權利雖然溯及既往而消滅，但是受有該項事實上權利的保護之利益並未喪失，因此，權利金等作為該項事實上權利的保護之對價，並非不當得利，因此，不須返還。

3 折衷說

已支付之權利金等是否會變成不當得利，取決於權利溯及既往消滅時，被授權人是否因此產生損失，若無特別的情形，採用與消極說相同的理由認為不須返還。但是，舉例來說，該發明專利權其有效性或是效力範圍有疑問，是有名無實的發明專利權，像這類的特別的情形，被授權人並沒有依其所獲得之實施權而受有積極的利益，故應成立不當得利關係，被授權人得請求返還。

4 小結

日本學者豐崎光衛對於消極說進一步說明，認為特許無效審判確定前所取得之侵權行為損害賠償或權利金雖屬不當得利，但不須返還之理由在於，善意的占有人之孳息取得權的規定（日民二〇五條⁷）之類推，故認為不須返還，只有在

⁵ 其日文原文為「特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。……」

⁶ 吉原省三，無效審決が確定した場合の支払済實施料等の返還の要否，收錄於收錄於判例ライセンス法，P.21~P.37，有關於積極說、消極說及折衷說之說明於 P.29~P.30，其內容乃是引用雨宮正彦，實施契約，裁判實務大系 9 卷--工業所有權法，P.388 頁以下，吉原先生個人採消極說。

⁷ 日本民法第二〇五條規定，「本章ノ規定ハ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ財產權ノ行使ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス」中譯應為「本章之規定，於為自己所有之意思，行使財產權之情形準用之。」相當於我國民法第九百六十六條，準占有之規定。而日本民法第一九八條第一項規定，「善意ノ占有者ハ占有物ヨリ生スル果実ヲ取得ス」，中譯應為「善意占有者取得因占有物所生之孳息。」筆者認為相當於我國民法第九五二條之規定。

惡意的情形，負有返還義務、損害賠償義務（參照日民一九〇條⁸）⁹。

(二)中華人民共和國立法例

中華人民共和國專利法第五十條規定：「宣告無效的專利權視為自始即不存在。(第一項)宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出并已執行的專利侵權的判決、裁定，專利管理機關作出并已執行的專利侵權處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。(第二項)如果依照前款規定，專利權人或者專利權轉讓人不向被許可實施專利人或者專利權受讓人返還專利使用費或者專利權轉讓費，明顯違反公平原則，專利權人或者專利權轉讓人應當向被許可實施專利人或者專利權受讓人返還全部或者部分專利使用費或者專利權轉讓費。(第三項)本條第二款、第三款的規定適用於被撤銷的專利權。(第四項)」

中國大陸就專利權宣告無效的法律效果，與我國專利撤銷的法律效果相同，都是視為自始即不存在。然而，對於宣告專利權無效的決定之前所作成的專利侵權判決、裁定，已履行的專利授權契約或讓與契約，在第二項中明文規定原則上不具有追溯力，只有在惡意造成他人損害的情形，應予賠償。原則上與前述日本消極說準用民法規定的法律效果大致相同。但其明文規定於專利法中，可杜絕爭議，非常值得我國參考。

(三)美國判例實務見解

美國聯邦巡迴上訴法院於 1997 年 9 月 17 日，就有關於專利無效時已支付權利金應否返還的問題，於 TED GEFNER v. LINEAR ROTARY BEARINGS INC. & GARNETT S. TEASS 案中，認為除非被授權人能夠證明專利權人之權利取得有瑕疵，且該瑕疵係事先知情而不告知被授權人，以詐欺之方式與被授權人簽訂專利授權合約，始有可能以受詐欺為由，主張該授權契約無效。在此案例中，由於專利權人於專利取得過程中業已會同被授權人及專利代理人等就可能構成專利無效之先前技藝研判，並向專利商標局提出修正及申報該先前技藝，故在客觀事實上，專利權人並無隱瞞或不實誤導之情事，故認為被告之主張無理由。至於已支付權利金之返還部分，基於使用者付費之原則，由於該授權期間內，被授權人根據該專利權實施，且獲致利潤，因此，以權利金方式「分享」部份利潤予專利權人，亦屬合理¹⁰。

⁸ 日本民法第一九〇條規定「Ⅰ 惡意ノ占有者ハ果実ヲ返還シ且其既ニ消費シ、過失ニ因リテ毀損シ又ハ收取ヲ怠リタル果実ノ代価ヲ償還スル義務ヲ負フⅡ 前項ノ規定ハ強暴又ハ陰秘ニ因ル占有者ニ之ヲ準用ス」，中譯應為「Ⅰ 惡意占有者應返還孳息，如已消費或因其過失而毀損，或怠於收取者，負返還其孳息價金之義務。Ⅱ 前項規定於以強暴或秘密之方式而占有者，準用之。」相當於我國民法第九百五十八條之規定。

⁹ 豐崎光衛，工業所有權法，P.285~P.286

¹⁰ 詳細介紹請參照，羅炳榮，專利無效時已支付權利金之返還，工業財產權與標準，1998 年 3 月號，P.14~P.19

三、我國法律下專利權被撤銷授權契約應如何處理？

(一)能否採用日本之消極說？

日本學者認為特許權屬於屬於民法準占有規定的客體，因此，亦可準用善意占有人有關孳息取得權的規定，故推論出特許權的交易（買賣及授權）在特許權被宣告無效時，特許權人（出賣人或授權人）可以保有已經取得的權利金，無須負不當得利之返還責任。

而在我國的情形下，筆者認為採取與日本消極說相同的見解，也是符合我國民法及專利的法制。就準占有之部分，基本上筆者認為有關於取得部分本權（即取得孳息的部分），可以準用於專利權的情形¹¹。因此，準用民法之規定，讓專利權人於專利權被撤銷後，保有原來已取得之侵害專利之損害賠償或是專利授權權利金並沒有問題。

(二)專利權被撤銷之風險應共同承擔

專利權的賦予，是經由主管機關一定期間的嚴格審核，方得給予專利權，若專利權人在申請專利權時，並沒有預知到該專利技術有被撤銷的事由，無論授權人或是被授權人，都是依照對於主管機關所給予專利權的信賴，善意行使專利權，當專利權事後被撤銷時，在評價上不應直接使專利授權契約歸於無效。

同時，由於授權人與被授權人同樣享受專利權所帶來之優點，授權人固然享受收取權利金之好處，而被授權人同樣享受不受專利權之追索、在他人未經同意不得製造專利產品的情形下販賣產品，減少市場上的競爭、專屬被授權人甚至能對侵害專利權人請求賠償…等，至少就授權關係而言，雙方是互蒙其利，不應該將專利權被撤銷之風險，全部移轉到授權人身上。

(三)互負不當得利之返還義務無助於問題之解決

將專利授權契約解釋為契約無效的結果，契約當事人間任一方持有他方之給付就變成沒有法律上的原因，應依不當得利規定返還他方之給付。假如不準用民法有關善意占有人孳息取得權的規定，就授權人而言，必須返還所取得權利金，但就被授權人而言，除必須返還授權人所交付之技術資料，像是教育訓練、廠房規劃、所接觸他方之營業秘密、甚至就使用被撤銷之專利技術，亦有其價值，也必須要返還。這時候被授權人與授權人間光是要清算彼此間之權利關係，即是一大困難。

此外，在專屬授權的情形，專屬被授權人若已向他人請求停止專利侵害，並請求損害賠償的情形下，還必須面對來自於該侵害專利之人的不當得利追索。因此，筆者認為在法律或契約無特別規定針對專利權被撤銷時，專利授權契約應如何處理的情形下，可以參考日本學者之見解，準用善意占有人孳息取得權之規定。

¹¹ 為避免篇幅過大，有關於專利權是否可以適用民法有關準占有規定的討論，請參考筆者的碩士論文，智慧財產權與民法的互動—以專利授權契約為主，P.64~P.75

四、結語

筆者認為，在現行法律條文沒有規定的情形下，雖然可以參考日本學者準用民法善意占有人孳息取得權的說法，來處理專利權被撤銷時對於原授權契約於專利權被撤銷時之效果。然而，這種解釋方式一方面並沒有得到我國實務界判決的認可，另一方面並沒有徹底解決因為專利權撤銷制度對於專利權交易所帶來的困擾。舉例來說，像是買賣契約之價金，就不能算是孳息，而是專利權之代價，就沒有辦法準用善意占有人孳息取得權的規定來處理。

因此，筆者認為應該仿中華人民共和國專利法規定，在我國專利法第七十四條中，明定專利權被撤銷時，專利授權契約原則上向後失其效力，授權人不得向被授權人繼續收取權利金，而被授權人也不得向授權人要回已支付的權利金，但就先給付之權利金，得按比例要求授權人返還，因為就該部分之權利金，授權人已無保有之基礎法律關係，應依不當得利之規定加以處理。而在專利權買賣契約的情形，原則上維持買賣契約之效力，雙方互相保有他方所為之給付。因為專利權本質上即具有非常高的不確定性，因此，專利權被撤銷之風險，應該被當作是專利權買賣契約的必然風險，應由雙方尋求其他管道加以解決，而不是將專利授權契約解釋為無效。