

專利權共有時，應如何行使權利？

#### 案例

阿寶和大明是大學電機系的同學，平常在用行動電話的時候，覺得要在同一隻行動電話上使用二個門號，換來換去實在是太麻煩了，於是將行動電話放置 SIM 卡的電路改裝，同時可以放置二張 SIM 卡，並且利用行動電話關機時電壓變化的情形，切換二組 SIM 卡，研發成功後，阿寶和大明共同向智慧財產局申請專利權。隔沒多久，阿寶因為要買房子的關係，決定出售其與大明共有的專利權。由於阿寶所找的對象是一家令大明非常受不了的行動電話販賣、維修廠商，因此，大明堅持不肯同意，阿寶能不能將其應有部分出賣或授權大明所不同意之人呢？

#### 解析

依據專利法第六十一條規定：「發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與授權他人實施。但另有約定者，從其約定。」第六十二條規定：「發明專利權共有人未得共有人全體之同意，不得以其應有部分讓與他人或設定質權。」由上述條文規定我們可以知道，假如專利權是由多數人共有，若沒有特別約定如何處理專利權，則會造成專利權讓與、授權、設定質權上的困難。

以本案例阿寶與大明的情形來觀察，阿寶要將其專利應有部分的權利賣給其他人，很明顯的依據專利法第六十二條的規定，必須要得到大明的同意，否則即使已經簽訂買賣契約，該他人仍然無法取得專利權共有部分的權利，阿寶還必須負債務不履行的損害賠償責任。我國專利法對於專利權共有時，讓與、授權、設定質權規定得如此嚴格，可能著眼於共有人間之信賴、合作關係，為了避免共有人任意將專利權讓與、授權或設定質權予他人，導致彼此間之信賴、合作關係因此受到影響，因此，規定未得共有人全體之同意，不得為之。然而，如此規定可能導致專利權作為一個財產權，無法順利流通的情形，因此，在一般的情形，宜避免專利權共有的情形，若無法避免，也應該約定授權他人使用的權限、條件等，以免發生因專利共有人間意見不一致，而使專利權無法有效利用的情形。

國外所稱之 Patent Pool，即相當於我國之專利共有，是一種以專利權為核心的合作模式，舉例來說，當初 DVD 研發聯盟若採取專利共有的方式來合作，成員間彼此分享資料、技術，承擔研發失敗的後果，但亦互相分享因此所研發出來的成果，將之登記為成員所共有之專利權，並約定只有在合乎當初所約定的條件下，才能授權給其他人，以確保各個成員得以藉由該專利權成為市場上領先者。當然，這種以專利權為核心的合作模式，若是過當地排除市場上的其他競爭者，很有可能違反公平交易法，然而，運用得當卻很可能使得成員與整體產業互蒙其利。國內產業面對國外業者的專利追索，往往在初期時，有團結一致對外的意圖，但是缺乏有力的維繫，往往因為成員間利益不一致，導致被個個擊破，無法擺脫人為刀俎我為魚肉的困境。事實上，若在產業投入研發的初期，即參考國外專利共有的合作模式，由數家有興趣投資的廠商，針對該產業關鍵技術進行專利研發，

集結小投資成為大投資，分享技術資料與成果，分散投資風險，如此一來，面對國外業者之追索時，也能夠團結一致，以共有的關鍵專利權，換取較佳的授權條件，不會再重蹈覆轍

因此，政府在鼓勵國內廠商投資特定產業時，也應顧及該產業之智慧財產權風險，事先引導業者結合，針對關鍵技術評估能否突破國外業者的專利封鎖，而不是只藉由賦稅減免或是其他行政獎勵措施，否則等到業者已經將大筆金錢投入之後，面臨專利權追索已無還手之餘地。最近發生飛利浦向國內 DVD 播放機的製造業者進行權利金追索的行動，即是未事先考慮 DVD 播放機之專利風險，而冒然大量投資所引起之糾紛，國內業者企圖以飛利浦要求之權利金過高，請求公平會介入的作法，雖然不能說錯，但是總難使我國擺脫仿冒王國之惡名。

#### 律師的話

專利權共有制度，相對於一般動產、不動產的共有，其應有部分的讓與或設定質權，必須得到全體共有人之同意，顯然會使專利權流通的可能性減少，共有人間之關係，很類似於合夥經營的關係。對於共有人基乃基於特殊信賴或合作關係所研發出來的專利權，會使共有人間之信賴或合作關係得以順利維繫，但是若無此種特殊信賴或合作關係，顯然有礙於專利權之流通，可說是利弊參半。讀者在進行以共有之專利權為標的物之買賣或授權契約時，應注意是否得到全體共有人之同意，亦或是共有人間有特殊之約定，如此一來才能夠正確評估該交易的風險，減少契約債務不履行的機會。