

被授權人可以把所獲得之權利讓與給他人嗎？

案例

飛翔公司出資一千五百萬元，參與工研院研發 DVD 光碟機讀取頭之科專計劃，歷時三年終於成功，並已由工研院取得專利權。工研院依廠商參與科專計劃之契約，將 DVD 光碟機讀取頭之專利技術非專屬授權給飛翔公司，並約定工研院在一年內，不得另外授權他人使用。飛翔公司由於經濟不景氣的關係，無法負擔投資 DVD 光碟機製造之費用，但又不甘研發的投資化為流水，因此，決定將專利實施權移轉給對 DVD 產業非常有興趣的思源公司。工研院卻認為飛翔公司非專利權人，不得將專利實施權移轉給他人。飛翔公司則認為他也有出錢參與研發計劃，為什麼不能將專利實施權移轉給他人，回收他的投資呢？

解析

被授權人能不能把專利實施權讓與給契約以外之第三人，首先要看專利授權契約有沒有規定。通常在一般的專利授權契約中，常常會規定「非經甲方（授權人）之書面同意，不得將本契約所授權給乙方（被授權人）之權利，讓與、授權、出租或同意他人使用。」假如專利授權契約裡，有規定像這樣子的文字內容時，沒有經過授權人的同意，就不能將專利實施權讓與他人。

若本案例中，飛翔公司不理會工研究的反對，而將專利實施權讓與思源公司，由於飛翔公司並無讓與專利實施權之權利，因此，思源公司無法取得合法的專利實施權。若思源公司簽訂專利實施權之讓與合約，同時也進行 DVD 光碟機讀取頭的製造時，工研究可以向思源公司追究專利權侵害的責任。飛翔公司除了違反其與工研院之授權契約外，也必須對思源公司負民法第三百四十九條之權利瑕疵擔保責任，可以說是得不償失。

假如專利授權契約中，並沒有對被授權人能不能將專利實施權讓與給別人加以規定的話，由於我國專利法並沒有針對這一點加以特別規定，因此在解釋上就有疑問。若是參照日本專利法之規定，無論是專屬授權契約或是非專屬授權契約，被授權人未得權利人之同意，均不得任意將專利實施權讓與、授權或同意其他人使用，目前我國實務界亦採此一見解。

被授權人之所以不能任意處分專利實施權，主要的原因在於專利實施權乃是從專利權分離出來的一種使用、收益的權利，由誰來加以使用、收益很可能對於專利權人有重大影響。舉例來說，原本專利權人是授權自己的下游廠商專利實施權，提升下游廠商的製造技術，假如下游廠商將此一專利實施權讓與專利權人的競爭對手的話，專利權人的競爭優勢就喪失了。而且，專利權人授權很重要的原因是取得權利金，假如被授權人將專利實施權讓與他人，很可能該他人並沒有辦法好好發揮專利權的功能，很可能沒有辦法達到原先授權契約擴大市場的目的等。由上述說明可知，被授權人在未得授權人的同意之前，是不能任意處分專利實施權，不能因為被授權人已經給付一大筆權利金或研發費用，就覺得可以把專利實

施權讓與給別人，同時也要注意在尋求其他人授權或購買專利權時，一定要向有權利出讓或授權該專利權之人訂契約，不然的話，是沒有辦法取得專利權或專利實施權，除了金錢的損失外，同時還可能有專利侵害的法律責任。

律師的話

讀者在簽訂專利授權契約時，應該要注意授權契約中的各種條款，千萬不要隨便簽個約，自己取得什麼樣的權利、受到什麼樣的限制都不知道，同樣地，在授權給他人時，也要注意要確保自己的權利，不要訂了一個授權契約，結果確把市場的優勢整個賠掉了。事前審慎評估授權的法律風險，締約時清楚的將法律風險用契約條款加以規劃、分散，締約後注意履約的情形，是確保授權人或被授權人雙方權益的不二法則。

參考資料

有關於授權契約條款及法律效果，可參考劉承愚 賴文智著，技術授權契約入門，智勝出版社。