

智慧財產權與民法的互動

---以專利授權契約為主---

台大法律學研究所碩士論文

研究生：賴文智

論文簡目

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究方法.....	2
第三節 研究範圍之限制.....	3
第四節 論文架構.....	5
第二章 智慧財產權概述.....	7
第一節 智慧財產權的源流.....	7
第二節 智慧財產權的內容.....	11
第三節 智慧財產權的類型.....	15
第四節 智慧財產權的特性.....	21
第五節 結語.....	32
第三章 智慧財產權與物權、債權之比較.....	33
第一節 智慧財產權與物權.....	33
第二節 智慧財產權與債權.....	44
第三節 智慧財產權的性質.....	47
第四節 結語.....	51
第四章 智慧財產權與民法靜態的互動.....	52
第一節 智慧財產權之權利變動.....	52

第二節 智慧財產權與準占有制度.....	64
第三節 智慧財產權與時效取得.....	76
第四節 結語.....	86
第五章 智慧財產權授權契約.....	88
第一節 授權行為與授權契約.....	88
第二節 授權契約的性質.....	103
第三節 授權契約的內容.....	105
第四節 授權契約的特徵.....	108
第五節 結語.....	111
第六章 智慧財產權與民法動態的互動.....	112
第一節 授權契約與民法有名契約的比較.....	112
第二節 授權契約與契約標的自始客觀不能.....	123
第三節 瑕疵擔保責任.....	134
第四節 授權契約之對第三人效力.....	149
第五節 結語.....	167
第七章 結論.....	170
第一節 本論文之研究成果.....	170
第二節 本論文之研究感想.....	173
參考書目.....	175

智慧財產權與民法的互動

---以專利授權契約為主---

Release 1.4

論文詳目

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究方法.....	2
第三節 研究範圍之限制.....	3
一、民法範圍的限制.....	3
二、智慧財產權範圍的限制.....	4
三、章節關連性的問題.....	4
第四節 論文架構.....	5
第二章 智慧財產權概述.....	7
第一節 智慧財產權的源流.....	7
一、智慧財產權的簡史.....	7
二、智慧財產權的用語.....	8
三、智慧財產權本質之學說簡介.....	9
(一)精神所有權說 (geistiges Eigentum)	9
(二)人格權說 (Persönlichkeitsrechts)	9
(三)無體財產權說 (Immaterialgüterrechts)	10
1 「所有權」之概念用於無體財產權有所不當.....	10
2 人類精神活動的結果非屬人格權的領域.....	10
(四)小結.....	11
第二節 智慧財產權的內容.....	11
一、W IPO 對智慧財產權的界定	11
二、TRIPS 對智慧財產權的界定.....	12
三、NAFTA 對智慧財產權的規定.....	12
四、我國對智慧財產權保護的立法.....	13
五、智慧財產權的定義.....	13

第三節 智慧財產權的類型.....	15
一、從保護的客體來分類.....	15
(一)有關於產業、文化上，人類精神上的創作活動.....	16
(二)與產業活動相關的識別標識.....	16
(三)區分的理由.....	16
二、從保護的型態來分類.....	17
(一)以權利加以保護.....	17
(二)以利益加以保護.....	17
(三)屬於被動發生的權益.....	18
三、從行政機關介入的程度來分類.....	20
四、小結.....	20
第四節 智慧財產權的特性.....	21
一、無形性.....	21
(一)智慧財產權沒有固定存在的實體.....	21
(二)智慧財產權可以同時由多數人使用、收益.....	22
(三)智慧財產權的侵害型態與一般物權、債權不同.....	22
二、公共性.....	23
(一)智慧財產權必須符合法律規定的保護要件.....	24
(二)智慧財產權通常有法定保護期間.....	25
1 屬於人類精神創作的智慧財產權.....	25
2 與產業活動相關之識別標識.....	25
3 營業秘密.....	26
(三)智慧財產權通常是具有地域性.....	26
(四)智慧財產權有許多權利範圍的限制.....	27
三、不確定性.....	28
(一)須登記或審查之權利長期處於可能被撤銷的狀態.....	28
1 專利法.....	28
2 商標法.....	29
3 積體電路電路布局保護法.....	29
(二)智慧財產權會隨著時間的變化而有不同的內涵.....	30
1 專利保護.....	30
2 商標保護.....	31
3 著作保護.....	31
4 營業秘密保護.....	31
第五節 結語.....	32
第三章 智慧財產權與物權、債權之比較.....	33

第一節 智慧財產權與物權.....	33
一、物權的定義及效力.....	33
(一)物上請求權.....	34
(二)排他效力.....	34
(三)優先效力.....	34
(四)追及效力.....	35
二、智慧財產權與物權之比較.....	36
(一)智慧財產權具有物上請求權.....	36
(二)智慧財產權與排他的效力.....	39
1 智慧財產權之權利範圍.....	39
2 無形性與排他性.....	39
3 登記對抗制度與排他性.....	40
4 智慧財產權之排他性與例外.....	41
(三)智慧財產權與優先的效力.....	42
1 智慧財產權亦承認優先效力.....	42
2 非專屬授權與優先效力.....	42
(四)智慧財產權與追及的效力.....	43
(五)智慧財產權不受物理條件的限制.....	43
第二節 智慧財產權與債權.....	44
一、債權之定義及效力.....	44
(一)請求力及給付保持力.....	44
(二)對債務不履行之效力.....	44
(三)債權人遲延.....	45
(四)債權之對外效力.....	45
二、物權與債權之區別.....	45
(一)社會機能之差異.....	45
(二)法律效力之差異.....	45
三、智慧財產權與債權之比較.....	46
(一)債權不具用益權之性質.....	46
(二)債權與智慧財產權同屬無實體之權利.....	46
(三)債權只能作一次性行使或交易.....	47
(四)債權為相對權而智慧財產權則為絕對權.....	47
第三節 智慧財產權的性質.....	47
一、智慧財產權為財產權.....	47
二、智慧財產權與物權同屬支配權.....	48
三、智慧財產權與物權同屬絕對權.....	49
四、智慧財產權與債權同屬無實體權利.....	49

五、智慧財產權的侵害型態與債權、物權不同.....	50
第四節 結語.....	51
第四章 智慧財產權與民法靜態的互動.....	52
第一節 智慧財產權之權利變動.....	52
一、物權的權利變動.....	53
(一)物權之發生.....	53
1 原始取得.....	53
2 繼受取得.....	53
(二)物權之消滅.....	53
(三)物權之變更.....	53
(四)小結.....	54
二、我國物權行為之立法主義.....	55
(一)物權行為之立法主義.....	55
1 意思主義.....	55
2 形式主義.....	55
3 折衷主義.....	55
4 綜合比較.....	56
(二)物權行為之特性.....	57
1 獨立性.....	57
2 無因性.....	57
(三)物權行為獨立性與無因性的緩和.....	57
1 條件關聯說.....	58
2 共同瑕疵說.....	58
3 法律行為一體說.....	58
4 小結.....	58
三、物權行為與準物權行為.....	58
(一)準物權行為之立法主義.....	59
(二)物權行為與準物權行為之比較.....	59
(三)債權讓與應一律採共同瑕疵說緩和其無因性.....	60
四、智慧財產權之處分行為.....	60
(一)智慧財產權處分行為之立法主義.....	61
(二)智慧財產權處分行為之種類.....	62
1 讓與.....	62
2 授權.....	62
3 質權的設定.....	62
4 拋棄.....	63
(三)非專屬授權是否屬於處分行為.....	63

第二節 智慧財產權與準占有制度.....	64
一、準占有制度.....	64
(一)準占有之意義及立法目的.....	64
1 準占有的意義.....	64
2 準占有的立法目的.....	65
(二)準占有成立之要件.....	65
1 須以財產權為標的.....	65
2 須以不因物之占有而成立之財產權為限.....	66
3 須事實上行使其權利.....	66
(三)準占有之客體.....	66
二、占有之效力及準用.....	66
(一)保護占有之機能.....	66
(二)表彰本權之機能.....	67
(三)取得本權之機能.....	67
三、債權之準占有.....	67
四、日本對於智慧財產權適用準占有之討論.....	68
五、智慧財產權適用準占有之特殊性.....	68
(一)智慧財產權適用準占有之實益.....	68
1 表彰保護占有之機能.....	69
2 表彰本權之機能.....	69
3 取得本權之機能.....	70
(二)智慧財產權具有公共性.....	70
(三)事實上行使權利的標準.....	71
1 單純使用智慧財產權不能算是事實上行使權利.....	71
2 應區分是否須登記之智慧財產權而異其標準.....	72
(四)智慧財產權準用占有效力之範圍.....	72
1 有關於產業、文化上，人類精神上的創作活動.....	72
2 與產業活動相關之識別標識.....	75
第三節 智慧財產權與時效取得.....	76
一、時效取得制度概說.....	76
(一)取得時效之意義.....	76
(二)取得時效之立法理由.....	76
二、「所有權以外之財產權」？.....	77
(一)非屬財產權.....	77
(二)無公示效果之財產權.....	77
(三)無法繼續行使之財產權.....	77
(四)法律規定而成立之權利.....	78
(五)小結.....	78

三、時效取得制度與智慧財產權之特性.....	78
(一)承認時效取得制度是否合乎智慧財產權法之公共性？	78
1 屬於人類精神創作之智慧財產權.....	78
2 保護產業活動識別標識之智慧財產權.....	78
(二)不應推定為以所有之意思取得智慧財產權.....	79
(三)應考慮準占人行使排他權的強度及範圍.....	80
四、智慧財產權與時效取得之相關討論.....	80
(一)準用動產或不動產之規定？	80
(二)時效取得使用權之期間？	82
(三)登記對抗制度是否會影響時效取得之效果？	83
(四)善意惡意是否應加以區別.....	83
(五)智慧財產權權利質權之時效取得？	83
五、智慧財產權時效取得之要件.....	84
(一)以取得特定智慧財產權之意思.....	84
1 取得特定智慧財產權之所有之意思.....	84
2 取得特定智慧財產權之用益權之意思.....	84
(二)成立智慧財產權之準占有.....	85
(三)繼續和平公然準占有滿一定之期間.....	86
六、小結.....	86
第四節 結語.....	86
第五章 智慧財產權授權契約.....	88
第一節 授權行為與授權契約.....	88
一、美、日授權制度的介紹.....	88
(一)美國授權契約體系.....	88
1 授權制度.....	88
2 美國專利授權的特色.....	90
(二)日本授權契約體系.....	91
1 授權制度.....	91
2 日本專利授權的特色.....	93
二、我國授權制度的介紹.....	94
(一)智慧財產權相關規定.....	94
(二)學者見解.....	94
1 授與實施權.....	94
2 限制性讓與智慧財產權.....	95
(三)學說之分析.....	95
1 授與實施權之說法不夠明確.....	95
2 限制性讓與智慧財產權未指出限於用益部分.....	95

3 未明確區分授權行為與授權契約.....	96
三、被授權人應受到何種形式的保護.....	97
(一)單純債權債務關係的保護.....	97
(二)類似物權人地位的保護.....	98
(三)本論文之見解.....	98
1 被授權人地位的安定.....	98
2 法律條文傾向於給予類似物權人地位的保護.....	99
四、專利法所稱之授權為「授權行為」.....	100
(一)專利法有關「授權」之規定.....	100
(二)讓與及授權應等同視之.....	100
(三)授權行為之定義.....	100
(四)授權契約的意義.....	102
五、得為授權之客體.....	102
第二節 授權契約的性質.....	103
一、諾成契約.....	103
二、債權契約.....	103
三、雙務契約.....	103
四、有償契約.....	104
五、無名契約.....	104
第三節 授權契約的內容.....	105
一、當事人.....	105
二、契約標的物.....	105
三、授權人之義務.....	106
(一)創設用益權移轉予被授權人.....	106
(二)保持標的智慧財產權合於使用收益之狀態.....	106
(三)技術資料交付、教學…等協助義務.....	106
四、被授權人之義務.....	107
(一)給付權利金.....	107
(二)遵守權利行使之限制.....	107
(三)報告義務.....	107
(四)實施義務.....	108
五、授權成效之認定.....	108
六、契約終止條款.....	108
第四節 授權契約的特徵.....	108
一、有償性.....	108
二、長期性.....	109
三、具處分性質.....	109

四、屬人性.....	109
五、資訊不對稱性.....	110
六、競爭性.....	111
第五節 結語.....	111
第六章 智慧財產權與民法動態的互動.....	112
第一節 授權契約與民法有名契約的比較.....	112
一、授權契約與財產交易型契約.....	113
(一)買賣契約.....	113
1 相異點.....	113
2 相同點.....	114
(二)租賃契約.....	114
1 相異點.....	114
2 相同點.....	115
二、授權契約與勞務給付型契約.....	115
(一)出版契約.....	116
1 著作物之交付.....	117
2 含實施義務之授權契約.....	117
3 出版人權利之保護.....	118
(二)承攬契約.....	120
1 瑕疵修補.....	121
2 瑕疵擔保責任之減免.....	121
3 瑕疵之預防.....	122
三、小結.....	122
第二節 授權契約與契約標的自始客觀不能.....	123
一、授權契約之標的.....	123
二、授權契約標的自始客觀不能之情形.....	123
(一)專利授權契約.....	123
1 以避免侵權為主要目的之授權契約.....	124
2 以取得技術為主要目的之授權契約.....	124
(二)著作權授權契約.....	124
1 標的著作不存在.....	124
2 標的著作不能利用.....	124
(三)商標權授權契約.....	125
三、專利權被撤銷對授權契約之影響.....	125
(一)專利授權契約之特殊性.....	126
1 主要問題點.....	126

2 專利權的特殊性.....	126
(二)各國立法例.....	127
1 日本相關見解.....	127
2 中華人民共和國立法例.....	128
3 美國判例實務見解.....	129
(三)專利權被撤銷授權契約應如何處理？.....	129
1 能否採用日本之消極說？.....	129
2 專利權被撤銷之風險應共同承擔.....	130
3 互負不當得利之返還義務無助於問題之解決.....	130
4 建議明訂專利權被撤銷之法律效果.....	130
四、專利權被撤銷前所簽訂和解契約之效力.....	131
(一)實務見解.....	131
1 八十八年度訴字第二九五號.....	131
2 八十八年度上字第一二九二號.....	132
(二)實務見解之評析.....	133
1 專利侵權和解契約之性質.....	133
2 是否以專利權人非惡意為必要？.....	134
第三節 瑕疵擔保責任.....	134
一、權利瑕疵擔保.....	135
(一)權利無缺瑕疵擔保.....	135
1 授權人無處分權.....	136
2 未告知專屬被授權人已存在之非專屬授權.....	136
3 第三人依法取得之權利不適用權利無缺之瑕疵擔保.....	137
(二)權利存在瑕疵擔保.....	137
1 「其他權利」範圍的問題.....	137
2 民法第三百五十條之立法理由.....	138
3 小結.....	139
二、物之瑕疵擔保.....	139
(一)目前學說之見解.....	141
1 日本學者的看法.....	141
2 國內學者的看法.....	141
(二)智慧財產權之交易是否適用物之瑕疵擔保.....	142
1 物之瑕疵擔保所稱之物指有體物.....	142
2 智慧財產權所附著之物有瑕疵得準用物之瑕疵擔保的規定.....	143
3 智慧財產權本身之瑕疵能否準用物之瑕疵擔保之規定？.....	144
(三)智慧財產權授權契約準用物之瑕疵擔保之情形.....	145
1 專利權無法於工廠中實施？.....	145

2 專利權實施的結果侵害他人智慧財產權？.....	146
3 依專利權授權實施製造之物有瑕疵？.....	147
4 專利技術效用不符合契約約定.....	148
(四)小結.....	148
三、結語.....	148
第四節 授權契約之對第三人效力.....	149
一、不須註冊之智慧財產權授權關係.....	150
(一)承認授權行為屬類似物權行為.....	150
(二)對授權採單純債權契約說.....	150
二、須註冊之智慧財產權授權關係.....	151
(一)民法及海商法學者所述之登記對抗主義.....	152
(二)各種學說之評析.....	153
1 債權效力說.....	153
2 信賴登記說.....	155
3 權利行使要件說.....	156
(三)本論文之見解.....	159
1 第三人在向主管機關為登記時始能主張此一效力.....	160
2 是否應限於「善意」第三人？.....	161
3 先讓與後授權，權利人與被授權人之關係.....	162
(四)案例說明.....	162
三、小結.....	165
第五節 結語.....	167
第七章 結論.....	170
第一節 本論文之研究成果.....	170
一、具體說明智慧財產權之特性.....	170
二、比較智慧財產權、物權、債權之異同.....	170
三、討論智慧財產權如何準用民法有關占有規定.....	171
四、區分授權行為與授權契約的概念.....	171
五、對於智慧財產權與民法瑕疵擔保制度之關係加以檢討.....	172
六、分析「非經登記不得對抗第三人」之意義.....	173
第二節 本論文之研究感想.....	173
參考書目.....	175

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

筆者從研一下修習謝銘洋老師高科技智慧財產權的課程，開始接觸智慧財產權這個內容廣泛的議題，一直到決定以這個領域作為論文的寫作方向，大概有一年半的時間。這段時間內，一方面在學校中協助謝銘洋老師建立台大智慧財產權法律研究室 <http://ipr.law.ntu.edu.tw> 這個網站（希望讀者有空可以去看看），一方面也利用暑期時間從事律師實習工作，和我的指導律師劉承愚律師共同完成了技術授權契約入門一書（智勝出版社）。

網站的建立，使我學會了如何從網際網路的資訊汪洋中，攫取自己所需的資訊，並加以組織、整理、歸納，也體會到了法律的學習不能僅侷限於特定領域，國際間相關國家之發展尤須注意；書籍的寫作，則是一腳將我踢進智慧財產權的大海裡。歷時十個月的資料搜集、寫作、討論、修改到印成一本書，對於筆者對智慧財產權的了解與興趣的培養，有非常大的助益，當然，看到自己小書的那一刻，還是相當難忘的。

然而，當筆者在思考授權契約應如何適用、準用或類推適用民法相關規定的問題時，總是覺得缺乏一個一以貫之的「一」，提供給我在分析特定議題時，明確的思考方向，什麼情形下應該與民法規定作相同之解釋，什麼情形下應該排除民法規定的適用，不免令筆者感到相當迷惑。而查閱相關書籍，好不容易提及類似問題時，又似乎只是學者不經意帶過的個人意見，並沒有足夠堅強的理由來說服筆者，更無法徹底解決不斷發生的新議題，像是智慧財產權能不能以時效取得、非專屬被授權人是否具有排他的權利、是不是民法所有「財產權」的規定，都可以適用於智慧財產權、登記對抗制度到底應如何解釋…等。而當別人提出相關的問題時，筆者只好似懂非懂地說出一堆別人也似懂非懂的話語來塘塞過去，讓別人留下一堆問號，而我的心裡也是一堆問號。

最後，終於了解到自己在智慧財產權基礎理論的部分了解不足，加上總是習慣由自己所熟悉的民法去想問題，無怪乎時常在問題中打轉，根本沒有處理到問題的核心，因此，當要決定論文題目時，便決心換個角度來想問題，也就是希望從智慧財產權的

角度出發來思考問題。但是由於泛論智慧財產權與民法的關係實在是太廣了，小小的一本碩士論文實在不足以處理如此龐大的問題，因此，決定將智慧財產權與民法接軌時，挑出比較有討論價值的議題分別討論。

選擇「智慧財產權與民法的互動」作為碩士論文的寫作題目，主要的原因在於有關智慧財產權之法律，像是專利法、商標法、著作權法…等，多僅就各種智慧財產權的保護要件、申請程序、權利內容、刑事制裁…等加以規定，有關智慧財產權的交易，僅寥寥數條，簡單地規定智慧財產權可以讓與、授權或設質…等，無法處理目前多樣化的智慧財產權交易型態。因此，無法避免的，必須回頭在民法中尋求相關問題的處理方式。此外，民法相關制度、基本概念對於解釋智慧財產權條文的內涵時，亦扮演著一定功能。因此，本文擬以智慧財產權為中心，討論智慧財產權在民法上的地位、民法上相關制度如何套用在智慧財產權的情形、民法的相關理論對智慧財產權法解釋的影響，故以「互動」這個字眼來加以表現。

同時，由於議題過於廣泛，在論文的整合上有些困難，參考民法對於權利之保護，可分為靜的安全與動的安全，靜的安全是有關權利內容、權利性質方面的討論，動的安全則是指交易安全，筆者也擬以靜態的互動與動態的互動來描述智慧財產權與民法的互動，使得章節安排不致於太突兀，雖然範圍與民法所稱靜的安全與動的安全不同，但是靜態的互動偏重於性質的討論，動態的互動偏重於智慧財產權交易時（筆者選擇授權作為討論對象）相關之法律問題，大致上能抓到民法的精神。

筆者對此論文最大的期待，是希望能夠以輕鬆的筆法讓讀者了解「當然」其實並不這麼「當然」這個想法，在遇到問題時，若習慣性地以自己所熟悉的領域出發來想問題，很多莫名其妙的結果在法律人的眼裡都是非常「當然」如此，然而，若未試著從反面的角度來思考問題，則不算真正想過問題，結論應該不那麼重要，希望大家隨著筆者文字的流轉，一起來享受思考問題的樂趣。

第二節 研究方法

論文的研究方法對筆者來說，一直是非常困惑的事，主要的原因在於筆者從大學時代開始，就對法律學的研究是否真的有一

套法學研究方法感到非常懷疑。就筆者所閱讀的相關碩士論文而言，其所宣稱之研究方法，不外乎是邏輯演繹、整理歸納、比較法研究…等。然而，觀其內容，也只不過是文獻的堆積而已，始終沒有辦法說服筆者這些是和社會學中質化分析、量化分析…等研究方法或是經濟學中各種數學模式的推演等同加以看待。

因此，本節與其說是研究方法，不如說是研究過程吧！筆者對於此篇論文的寫作，主要是透過相關資料的閱讀，對於智慧財產權及授權契約有一個概括式的了解，再將民法法條逐一翻閱，找出筆者認為有疑義，值得討論的問題。將這些問題放在腦袋中，再一次閱讀智慧財產權及民法的相關資料，使這些問題在閱讀的過程中，慢慢加以思考，略有所得，則立刻紀錄下來作為論文的素材。最後再將這些素材整合起來，即成為這本論文。因此，會發現多數的文字是屬於筆者個人想法，或許不夠成熟，但是卻是筆者一年來思考相關問題的學習紀錄及成果。

第三節 研究範圍之限制

一、民法範圍的限制

大陸法系民法典歷經幾百年的發展，自然不是一本碩士論文所能完全掌握，本論文雖以智慧財產權與民法之互動為題，但並非對於民法所有與智慧財產權相關之規定均加以討論，只是擇其中筆者認為重要之點加以論述，故於此特加以說明。

本論文主要選擇民法物權篇與債篇之相關規定加以討論，包括像是智慧財產權與債權、物權之比較，與物權相關者，選擇智慧財產權之處分行為理論、準占有之適用、時效取得…等制度加以討論；與債篇相關者，選擇契約標的自始客觀不能、瑕疵擔保制度、登記對抗效力…等制度加以討論，因為債之規定太過廣泛，因此，即以智慧財產權交易中最常出現的類型—授權，為本論文論述之重點。

至於為何將研究範圍限制於上述制度，一方面是由於論文整體論述之需要，像是智慧財產權之處分行為採形式主義，才可作為筆者將授權關係區分為授權行為與授權契約的基礎，必論述準占有制度，始能就時效取得制度進行更深入之討論，以及利用善意占有人之孳息取得權來解決專利權被撤銷時對專利授權契約的影響，一方面是由於對智慧財產權交易所可能發生之問題點，像

是專利權被撤銷時，授權契約應如何處理、授權契約之瑕疵擔保責任、登記對抗效力…等問題。

二、智慧財產權範圍的限制

智慧財產權除了財產權的部分外，亦包含人格權的部分，但由於本論文論述的重心在於與民法物權篇、債篇相關的討論，因此，討論的主軸在於財產權的部分，因此，若本論文所討論的範圍，原則上不及於人格權的部分，若有需要會特別指出是屬於智慧財產權中人格權的部分，希望讀者能夠事先了解。

此外，智慧財產權乃是一個集合性的用語，包含了各式各樣不同類型的權益，像是發明專利、新型專利、新式樣專利、商標、積體電路布局、營業秘密、不正競爭的防止…等，並非所有的智慧財產權都具有相同的特性，然而，在論述智慧財產權之特性時，又不能因為某類特殊的智慧財產權未具有該類特性，而直接將該特性加以捨棄，否則，智慧財產權之特性即無庸論述，僅餘無形性或無體性一種，無法突顯智慧財產權在遇到各種問題時，所應思考之重點。

本論文在論述智慧財產權時，主要是以專利權為思考之基礎類型，在許多情形很可能不適用於著作權、商標權或是營業秘密…等，但筆者盡量就各種智慧財產權作論述，於不適用之情形，也會盡量舉出來提醒讀者，然而，難免有不周之處，於此事先提出，這也是選擇總論性論述所不得不然的限制，否則光是處理智慧財產權間之不同，即浪費掉大部分的篇幅，無法表現出筆者所欲傳達之點。

三、章節關連性的問題

本論文就結構而言，主要採議題式的討論，整體感覺或許關連性不夠，這點筆者也必須承認。但是，筆者各章節間之主要的連接點，仍須由筆者希望能夠從智慧財產權的角度出發來看智慧財產權與民法接觸時之各種問題著手，希望能藉由各領域的討論，來引導出的確應該擺脫以往由民法的觀點來看智慧財產權與民法之相關問題。

由這個角度來看，事實上，各章節均圍繞著同一個中心打轉，就是希望能夠推論出智慧財產權具有異於傳統的物權或債權，不能再一味地尋求將智慧財產權與民法相關規定同化，在某些情形應作異化的處理，因此，並不能直接就斷定各章節間之關連性不

足。這是筆者為本篇論文所作的小小辯護。

第四節 論文架構

本論文之架構，主要可以分為二部分，第一部分是對於智慧財產權基礎性質的討論，第二部分是對於智慧財產權運作時所可能發生之問題加以討論，亦即，筆者希望先經由智慧財產權本質、特性的思考，釐清智慧財產權與民法物權、債權的異同，試著從智慧財產權的角度來思考智慧財產權在民法上的地位，進而處理智慧財產權在運作時，所可能發生與民法規定產生互動的問題。論文結構如下：

第一章 緒論

第二章 智慧財產權概述

第三章 智慧財產權與物權、債權的比較

第四章 智慧財產權與民法靜的互動

第五章 智慧財產權授權契約

第六章 智慧財產權與民法動的互動

第七章 結論

第一章的部分是緒論，說明本論文研究之動機與目的、研究方法、研究範圍之限制、以及論文架構。第二章的部分是智慧財產權概述，主要是從智慧財產權的介紹出發，提出了無形性、公共性、不確定性作為了解智慧財產權的基礎。第三章的部分是智慧財產權與物權、債權的比較，主要藉由智慧財產權與民法上所規定之物權、債權的比較，釐清智慧財產權既非物權、也非債權，而是一種特殊的權利，本論文稱之為類似物權性。第四章的部分是智慧財產權與民法靜態的互動，主要討論民法物權相關制度，是否適用及如何適用在智慧財產權上，是比較接近智慧財產權性質的討論，故列於第三章之後。第五章的部分，則是就智慧財產權授權契約這個常見的智慧財產權交易型態加以介紹，主要的論述是把授權行為和授權契約區分為二個不同的概念，一個是類似物權行為，一個則是債權契約，並就授權契約之性質加以闡述。第六章的部分是智慧財產權與民法動態的互動，主要是利用授權契約在操作上所可能遇到的問題，來思考智慧財產權在交易時，

與民法相關規定互動的問題，包括：授權契約與民法上其他有名契約的比較、契約標的自始客觀不能的問題、瑕疵擔保的問題、以及非經登記不能對抗第三人解釋的問題。第七章則為結論。

事實上，若由詳細目錄來觀察此論文之結構，會感覺非常零散，幾乎是每個章節皆可獨立成為單篇文章，然而，若掌握筆者撰寫本論文之出發點「從智慧財產權的角度來思考智慧財產權與民法互動時之處理方式」，也就是說，將智慧財產權的特性及性質作為處理智慧財產權領域與民法領域交錯時決策的方針，即可有效將整篇論文組織起來，總的加以了解，本論文的架構就介紹到此。

第二章 智慧財產權概述

智慧財產權在近幾年來，由於中美貿易談判的關係，逐漸為國人所熟知，而其重要性也隨著智慧財產權作為企業競爭手段日益受重視，因此，對於智慧財產權的研究、投資不在少數，但是業者口頭所稱之 IP，仍然著重在技術層面，希望能夠藉由專利技術之研發，加強與國外業者之競爭力，而非與智慧財產權相關之法律問題的研究。因此，就智慧財產權這個具有濃厚法律性質的「企業競爭手段」而言，不免有所缺憾。

由法律的角度來看，智慧財產權對於法律人來說，仍然是個陌生的新興領域，筆者在與同儕說明筆者的研究領域時，尚有誤「智財」為「制裁」者。或許是用語不當所致，但法律人對於智慧財產權的不熟悉，亦可見一般。本論文之所以不是直接進行智慧財產權與民法接軌時相關問題的討論，是由於智慧財產權作為一種未被民法立法者作為規範對象的權利，若不先就智慧財產權的特性、性質加以研究，則無法針對問題的重點，提出適於智慧財產權的解決方法，很容易就陷入傳統民法思考的窠臼，也就無法達到筆者希望由智慧財產權的角度來思考問題的目的。因此，在本論文的一開始，即擬就筆者所了解的智慧財產權作一個基本的整理。

第一節 智慧財產權的源流

一、智慧財產權的簡史

個別智慧財產權領域的發展可以追溯到相當早的年代，以專利制度為例，其來源甚久，而其完備且發揚光大，應屬近一、二百年之事。最早者，首推一四七四年威尼斯所頒布之一項鼓勵發明之法律，此可謂專利法之濫觴；於英國則推一六二四年之專賣條例（Statute of Monopolies）之頒布，該條例宣告除發明以外之一切專賣行為，均屬無效，此條例之頒布具有重大意義，蓋其為現代專利法及工業財產權之保護樹立典範；於法國，自一七八九年法國大革命，廢除了既有的工會規則，反諸要求商業與工業之自由，以解除工會規則所課予獨立發明人之限制，惟並未同時為其保護設有立法，截至一七九一年，始移植英國一六二四年所頒布

前揭條例中所設規則以資保護，並陸續為許多國家採用¹；美國於殖民時期，尚無專利法可言，每一發明者，必須就個案向殖民州主管機關提出特別申請，再依特別法案頒給專利，因此乃係以專案處理，迄一七八七年美國憲法頒布²，始為專利法與建立專利制度提供了依據³。

而就智慧財產權這個用語而言，早期是由美國開始使用，國際間第一次在正式的場合使用這個用語是於一九六七年「成立世界智慧財產權組織公約」，其後世界貿易組織有關智慧財產權的 TRIPS 協定，亦延用此一用語，目前已成為國際間貿易談判的常用語。

早期智慧財產權由國際公約的發展來看，大致上被區分為「著作權及其相關權利」以及「工業財產權」二大領域，前者最重要的國際公約為「伯恩公約」，後者則為「巴黎公約」。由於此種分類在智慧財產權統合的趨勢下，逐漸失去其意義，因此，本論文不擬多加描述，對於公約發展現況有興趣者，可利用網路連結至世界智慧財產權組織之網站進行了解⁴。

二、智慧財產權的用語

「智慧財產權」是譯自“intellectual property”，中國大陸稱為「知識產權」⁵，日本則稱為「知的財產（權）」或「知的所有權」⁶。有學者認為智慧財產權除了包含財產利益外，尚包括人格

-
- 1 請參閱 Stephen P. Ladas, *Patents, Trademarks, and Related Rights National and International Protection*, Harvard University Press, Vol. I, P.5~P7(1975)，轉引自洪健樺，有關專利權中授權問題之研究，政治大學法律研究所碩士論文，一九八七年五月，P.3
 - 2 美國憲法第一條第八項第八款規定如下：「To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries」，規定國會有權對於作者及發明人保證其作品及發明（發現）於一定期間內，享有排他專屬的權利，以鼓勵科學、文藝之發展，乃是美國專利法制定之依據。
 - 3 洪健樺，有關專利權中授權問題之研究，政治大學法律研究所碩士論文，一九八七年五月，P.3
 - 4 世界智慧財產權組織（WIPO）之網址為：<http://www.wipo.org>
 - 5 中華人民共和國智慧財產權之主管機關稱為：國家知識產權局，網址為<http://www.cpo.cn.net/>，但其所掌管之事項，不包含著作權的部分。
 - 6 名和小太郎，知的財產權--ハイテクとビジネスに揺れる制度，P.15，認為一般慣稱為「知的所有權」之用語中，所有權含有對於物支配的意義，在作為智慧財產權客體資訊（情報）得自由流動之意見愈來愈強的情形下，逐漸採用知的財產權這個用語。

利益，使用「智慧財產權」不足表彰現代意義的「智慧財產權法」對人格權保護重視之精神及發展趨勢，故應改稱「智慧權」或「智能權」⁷。由於本論文乃著重於智慧財產權中，有關於財產權的部分，因此，用語的選擇並不影響本論文的寫作理念。然而，智慧財產權作為一個外來用語，當其一旦被國人所普遍接受，爭議其名稱當初翻譯時是否適當，僅具有象徵性意義，欲突顯智慧財產權法對人格權部分日益重視的發展趨勢，仍須藉由實際操作的面向來普及這個概念，創造新的字眼很可能導致觀念的混亂。因此，本論文仍採「智慧財產權」作為論述時之用語。

三、智慧財產權本質之學說簡介

有關於智慧財產權本質之學說，大致上可分為精神所有權說、人格權說、無體財產權說，本論文涉及智慧財產權特性之處頗多，與智慧財產權本質之學說有一定程度之關連，因此，依次介紹如下：

(一)精神所有權說 (geistiges Eigentum)

此說認為對於人所創作出之精神上的作品的作者，應有所有權。近代意義的著作權、發明專利權所由生之法國革命時期的立法，即以此種所有權的概念表現。這乃是基於當時自然法的思想，認為此乃神聖不可侵犯的權利。此乃對於精神的創作物之支配關係，最傳統、最容易為一般人所了解的概念，對於作者權利的承認相當有力⁸。然而，此學說雖對無體財產權歸屬於無體物之創作人，此種權利歸屬關係加以釐清，但就權利之客體為無體物、對於作為無體物之固有性質未加以完全掌握⁹。

(二)人格權說¹⁰ (Persönlichkeitsrechts)

此說認為無體財產權乃是保障人對於其固有的人格領域加以支配權利的人格權。將今日所稱之無體財產權，以所謂人格權此種單一的權利加以掌握。對於無體財產權所具有的財產性，認為無

7 蔡明誠，發明專利法，P.19~P.20

8 豐崎光衛，工業所有權法，P.100

9 松本重敏，特許發明の保護範圍，P.8

10 人格權說以德國 Gierke 教授之說法最著名，其人格權的概念非常廣泛，從姓名、標識權、發明權、著作權之外，人的身體、生命、自由、名譽、固有之地位（家世、職業、宗派等）應歸屬之權利（Recht der Zugehörigkeit）、乃至於關於市場中不正競爭行為之請求權，都屬於人格權。請參閱，松本重敏，特許發明の保護範圍，P.8~P.9

體財產以具有「人格權的核心」(personenrechtlicher Kern)的方式存在，反對無體財產權分割為人格權和財產權二部分。認為無體財產權乃是單一的權利，不能分成固有人格權與純粹的財產權二種權利，其內在的本質乃是人格權¹¹。

然而，此說之缺點在於人格權的概念太過於廣泛，無法將作為權利客體之無體財產權所具有之特質，與無體財產權以外的人格權、一般人格權明確地加以區別。

(三)無體財產權說 (Immaterialgüterrechts)

無體財產權說為 Kohler 所提倡，認為無體財產權不同於一般財產權或人格權，是一種全新型態的權利，今日廣為學者所接受。Kohler 提出無體財產權說的主要目的在於當時通說之精神所有權說，雖對發明權與著作權提供共通的法理，但卻並未就該權利之特質為明確之說明。此說立論的主要理由如下：

1 「所有權」之概念用於無體財產權有所不當

無體財產權之發生、消滅、存續期間的限制、權利無固定之實體、社會的拘束性強、權利的行政限制、其排他性的性質是以人工方式創設之，不若物權乃是依本質所由生…等¹²，乃是無體財產固有之性質，因此，將用於有體物之所有權之用語用在無體財產權上，易產生誤認。

2 人類精神活動的結果非屬人格權的領域

著作權、發明權此等人類創作活動之生產，其發生之基礎固以人格權為前提，然而因此種精神活動之結果的產物，已經不屬於人格權的領域，因此，此種權利並非人格權，而是無體財產權。

此說將發明權與個人權 (Individualrecht)¹³明確區分，公開發表前之發明支配的權利，是屬於個人權。關於專利申請前發明人所擁有之發明權乃是不完全之發明權，就自己之發明是否申請專利，由發明人自由決定，此時發明人同時擁有個人權及發

11 松本重敏，特許發明の保護範圍，P.9

12 請參閱，豐崎光衛，工業所有權法，P.100；松本重敏，特許發明の保護範圍，P.11

13 筆者引用松本重敏之著作中，並未特別說明「個人權」為何，觀察其上下文之文義，筆者認為個人權某程度與人格權相當類似，是基於發明人之身分而擁有之權利。

明權，針對侵害自己發明之秘密、潛稱為發明人…等侵害排除權，應屬於個人權¹⁴。

(四)小結

上述所介紹的三種學說，是針對無體財產權的權利客體而加以討論。有關於智慧財產權之學說，尚有 Elster 提出的精神財產競業權說¹⁵以及顧客權說¹⁶，分別由不正競爭防止及商業顧客爭取所衍生之財產權的角度出發，筆者認為其並無法完整解釋整體智慧財產權的情形，至少就著作權的部分，一定要和市場競爭相結合，實有所困難。

目前無體財產權說為多數學者所接受，由無體財產權說之提出，我們可以發現精神所有權說及人格權說未明確地說明無體財產權之特性，使得此二學說易招致批評，顯然無體財產權之特性乃是處理無體財產權相關問題時之重點所在，筆者於本章第四節中，亦就智慧財產權之特性加以歸納、整理，希望能作為本論文論述之主軸所在。

有關智慧財產權本質之學說，在立法例上占有相當重要的地位，德國之著作權法受到 Gierke 教授人格權說之影響，採取一元論之立法方式，認為不應區分著作人格權與著作財產權，所有的著作權都含有人格權之特質，相對於著作權法採二元論之立法方式即有相當大之不同，就授權的解釋也可能有所不同。惟筆者論述之重心並不在此，故僅就智慧財產權學說予以介紹。

第二節 智慧財產權的內容

一、W IPO 對智慧財產權的界定

依一九六七年「成立世界智慧財產權組織公約」的規定，「智慧財產權」之概念包括與下列事項有關的權利：

(一)文學、藝術及科學之著作，

(二)演藝人員之演出、錄音物以及廣播（即學理上所稱之著作鄰接權），

14 松本重敏，特許發明の保護範圍，P.11

15 何孝元教授於其工業所有權之研究一書，P.5，譯為不正當競業說。

16 此二說之詳細說明，請參閱，豐崎光衛，工業所有權法，P.104~P.107

- (三)人類之任何發明，
- (四)科學上之發現，
- (五)產業上之新型及新式樣，
- (六)製造標章、商業標章及服務標章，以及商業名稱與營業標記，
- (七)不公平競爭之防止，
- (八)其他在產業、科學、文學及藝術領域中，由精神活動所產生之權利。

二、TRIPS 對智慧財產權的界定

智慧財產權在經貿往來上，逐漸扮演重要的角色，因此，世界貿易組織（WTO）於烏拉圭回合談判，便將會員國對智慧財產權的保護列為重要的議題。依一九九四年所簽署之「與貿易有關之智慧財產權協議」（TRIPS），被列入規範者有：

- (一)著作權及相關權利
- (二)商標
- (三)產地標示
- (四)工業設計
- (五)專利
- (六)積體電路之電路布局
- (七)未公開資訊之保護
- (八)對授權契約中違反競爭行為之管理

三、NAFTA 對智慧財產權的規定

北美貿易自由協定（North American Free Trade Agreement, NAFTA）是由美國、加拿大、墨西哥三個國家所簽署的區域性經貿自由協定，於該協定第十七章第一七二一條第二項中，所定義之智慧財產權包括：著作權與著作鄰接權、商標權、發明專利權、半導體積體電路布局設計權、營業秘密權、植物種苗權、地理標

示權與新式樣權¹⁷。

此協定雖為北美地區的區域性公約，但由於美國對於智慧財產權的發展具有強勢的領導地位，且消費力強，市場廣大，各國無不積極尋求進入美國市場的機會，台灣以經貿為主的發展方向，自然也不放棄此一市場，故亦有其研究上之重要性。此協定將植物種苗權亦列入智慧財產權的範疇中，是與 WIPO 及 TRIPS 較不同的地方。

四、我國對智慧財產權保護的立法

目前我國有關智慧財產權保護的立法，包括著作權法、專利法、積體電路電路布局保護法、植物種苗法、商標法、營業秘密法、公平交易法…等，就智慧財產權保護的種類而言，除著作鄰接權的保護外，大致上架構已齊備。然而，細究每一種智慧財產權保護的內涵，與國際條約或其他國家的規定，仍有所不同，以專利法為例，我國專利制度採發明、新型、新式樣三合一的立法模式，同為大陸法系國家之德、日、韓則採分別立法之制度；而就新型專利之審查制度，我國採實質審查制，德、日、韓則採形式審查制¹⁸；而是否以刑事制裁處理專利侵害糾紛，各國態度不一，我國則仍保留刑事制裁制度，德、日、韓亦同，但仍應注意實務處理上的態度，像是日、德對於專利之刑事制裁即採相當審慎的態度，不輕易動用刑事制裁…，除了形式上的保護外，我們更應該重視實質上的保護內容是否相當。

五、智慧財產權的定義

從本文以上對於智慧財產權的敘述可以發現，一般所稱的「智

17 NAFTA 關於智慧財產權定義的原文如下：

Intellectual property rights refers to copyright and related rights, trademark rights, patent rights, rights in layout designs of semiconductor integrated circuits, trade secret rights, plant breeders' rights, rights in geographical indications and industrial design rights;
請參照<http://www-tech.mit.edu/Bulletins/Nafta/17.intellect>，2000/01/17visited

18 形式審查制是指不就申請案件是否符合實質權利賦予要件，以新型專利為例，即不審查其新穎性、進步性、實用性，只要具備形式要件，像是專利申請書、明細書、圖式…等，即給予新型專利保護，為避免權利濫用及不實權利之行使，多另設有技術評價制度加以調節，權利人欲向他人主張新型專利權之侵害，必須先向主管機關申請技術評價書，未附具技術評價書不得任意向他人為侵權之警告或其他行使權利之法律行為。目前世界各國有新型專利制度之國家，多採形式審查制，我國智慧財產局亦已委託台灣大學進行新型專利採登錄制之可行性之研究。

慧財產權」，事實上涉及相當廣的研究領域，包括：專利權、商標權、著作權、營業秘密、植物種苗、積體電路布局…等，可以說是許多不同種類權利保護的集合用語，就好像是「財產權」這個用語包含了債權、物權、智慧財產權、法律所保護的利益…等概念。而智慧財產權作為專利權、商標權、著作權、營業秘密、植物種苗、積體電路布局…等權利之上位概念，自然不適合單純以智慧財產權乃包含上述權利之權利來描述其定義，必須明確地使人了解什麼是智慧財產權。

學者趙晉枚認為，「智慧財產權指法律賦予財產權保護的心智創作品，有別於動產或不動產，一般認為是無體財產權。¹⁹」然而，此說法仍存在某些邏輯上的問題，以商標權為例，商標文字或圖案本身雖屬心智創作，但商標法之所以賦予商標保護，並不是要保護精心設計的商標本身，更重要的是商標背後努力經營的成果不受不公平競爭的破壞，因此，將商標權套入上述說法即有疑義。同樣地，不正競爭之防止，在近年來的國際公約中，已列入智慧財產權的議題中，在上述的定義下，亦無法說明對於不公平競爭行為之規制，為何屬於智慧財產權的概念。因此，本論文認為智慧財產權的客體，應採取日本學者的說法，不僅只於保護精神創作物這種型態，還應加上對於產業活動識別標誌的保護。

此外，相較傳統財產權的概念，智慧財產權具有公共財的特性，擁有人無法阻止他人享受該財產所帶來之好處。因此，從傳統民法侵權行為的規定上來看，使用別人耗費精神所創作之無體財產，並不會使該他人之無體財產在物理上有所減損，故從智慧財產權發展的歷史來看，在法律未就專利發明或其他無體財產加以保護之前，使用他人之無體財產，並不符合傳統民法侵權行為之規定，因為無體財產本身在法律上並未受損害。亦即，社會上每個有能力的人都可以加以模倣利用他人之發明。

在這種情形下，解決途徑有二，一是由國家擔當此一責任，也就是由國家負擔鼓勵智慧財產權發展，給予智慧財產權人報償，讓大家任意使用所有的智慧財產權，一是賦予智慧財產權私人財產權的保障，由個人就其智慧財產權之使用、收益、處分取得創作之代價。前者由於智慧財產權並不像國防這種公共財，乃專屬於特定國家人民所共同享受，他國人民亦得享受本國人民所發展之智慧財產權。因此，在世界大同之前，由國家負擔此一責任不是非常適當。此外，齊頭式的創作報酬亦未必能達到鼓勵創

19 趙晉枚·蔡坤財·周慧芳·謝銘洋·張凱娜合著，智慧財產權入門，P.1

作之目的，因此，在智慧財產權保護的發展上，國家通常選擇以賦予智慧財產權「私人財產權」的地位，作為保護的手段，以促進智慧財產權之投資。

而欲使無體財產成為個人可得支配之財產權，必須以法律特別加以保護。而就作為識別標誌的無體財產而言，沒有法律特別加以保護之前，只能靠自力救濟，提供消費者辨識出真正商品或服務的方式，或是藉由同業工會這類的自治自律來加以保護；像是技術、著作的保護，在國家未以特別法律加以保護之前，許多社會更是將抄寫、仿造認為是促進文化、提升工藝水準的手段，並不會特別考慮到創作人的保護。因此，筆者認為，智慧財產權需要國家以法律特別加以保護，這也是智慧財產權一個相當重要的性質。

據上所述，本論文將智慧財產權之定義如下：

「所謂智慧財產權，係指人類精神活動的成果及其相關權利，或是作為產業活動之識別標誌，而以法律特別加以保護者。」

第三節 智慧財產權的類型

如前所述，智慧財產權是一種集合性的概念，為了說明上的需要，有加以類型化的必要。一般對於智慧財產權類型化時，最容易想到「工業財產權」及「著作權及相關權利」這種區分方式，然而，這種區分方式在對於智慧財產權進一步的了解，並沒有太大的幫助，尤其著作權亦在於產業活動上，扮演著相當重要的角色，像是技術文件、美術工藝品、電腦軟體…等，回頭採用上述分類徒然混淆對於智慧財產權的認識，因此，本論文以下試著以保護客體、保護強度以及行政機關介入的強度來加以區分，希望能更清楚地說明智慧財產權的內容。

一、從保護的客體來分類

日本學者紋谷暢男於其所著之無體財產權法概論第一章中，即開宗明義地將無體財產分為二個類型，一是「有關產業、文化上，人類精神上的創作活動」，一是「與產業活動相關的識別標識」²⁰，以下則針對此種分類及其區別之理由加以介紹。

20 豐崎光衛，工業所有權法，P.6~P.15，亦區分為「有關新穎創作的權利」與「有關營業上標識的權利」二種，來介紹工業所有權，由於未將著作權包括在內，

(一)有關於產業、文化上，人類精神上的創作活動

智慧財產權有一部分是屬於人類精神上的創作活動，亦即人類利用智慧嘗試種種的努力，像是發明、新技術、新式樣…等，來豐富物質生活，更進一步地爲了追求真、善、美…等精神上的價值，而從事文藝、學術、美術、音樂…等，來豐富精神生活。這種人類精神的創作活動，總的說來，是爲了追求產業、文化發展的目的。此種精神的創作活動，須等到文明發展至一定程度，始能認識其財產上的價值²¹。目前，專利權、著作權、技術、配方、積體電路布局、植物新品種…等，屬於此類智慧財產權。

(二)與產業活動相關的識別標識

所謂與產業活動相關的識別標識，是指於社會生活中，被用來辨識、表彰商品、服務來源、品質…等之智慧財產權。廣義的像是公司標識、商號名稱、商標…等，就是屬於這一類。乃是營業及營業主體，或是個別化的商品或服務，爲了與其他事物區別之目的而存在之無體物，其本身與第一種類型不同，很難稱之爲一般人類精神的創作活動。但是，將之使用於產業活動，於現實中發揮其識別機能，獲得顧客的信任，具有顧客吸引力時，始具有無形財產的價值。且此所謂之顧客吸引力，也可以廣義地將對於不正競爭的保護包括在內²²。

(三)區分的理由

在智慧財產權領域，認識到上述二種類型的區分，具有相當重要的說明意義。首先，上述二種類型保護的對象不同，前者在於無體財產的本身，後者則在於該識別標誌背後所表彰的其他無形利益；再者，雖然一般認爲智慧財產權具有公共性，但前者具有公共性是因爲無論何種創作，最後終將歸於全人類所有，而後者乃是由於識別標誌的本身即具有保護公共利益(像是消費者對於商標的信賴)的特性；第三，上述二種類型規範的目的不同，前者在於促進文化發展與鼓勵技術創新，後者則在於保障正當競爭秩序；第四，上述二種類型財產價值存續的期間不同，前者即使法律未規定，亦會隨著人類文明的進步，而逐漸喪失其財產價值，後者則只有仍具有識別的功能，即具有一定的財產價值，因此，商標權也被稱爲潛在的永久權。

故筆者引用學者紋谷暢男之著作。

21 紋谷暢男，無體財產權法概論，P.1

22 紋谷暢男，無體財產權法概論，P.1

二、從保護的型態來分類

智慧財產權從字面上，似乎一直被認為是一種權利。然而，從國際條約有關於智慧財產權的定義或內容中，我們可以發現，智慧財產權其實是屬於一種集合概念，包括相當多不同型態的無體財產，因此，並非所有受智慧財產權法律保護之無體財產，皆被賦予「權利」之地位。專利權、商標權、著作權…等，固然具有權利之地位，但營業秘密雖同樣是以單獨立法之方式保護，立法者卻未同時賦予其權利之地位，仍屬民法上所稱之「利益」，加上沒有刑事的制裁制度，營業秘密法一直不為產業界所熟悉。以下則就智慧財產權保護型態之不同加以論述。

(一)以權利加以保護

多數的智慧財產權是以民法所稱之「權利」的型態加以保護，像是專利權、著作權、商標權、積體電路布局…等，無論在讓與、授權、禁止他人侵害各方面，都不會有疑問。屬於智慧財產權中，權利保護強度較大的類型。但相對的其亦受有保護期間之限制、強制授權、合理使用…等法律規定的拘束。

然而，並非民法規定有提到「權利」的部分，以「權利」型態加以保護的智慧財產權，即可不加思索地一律適用。事實上，由於民法在立法時，並未將智慧財產權這種特殊的權利考量進去²³，因此，智慧財產權在適用民法相關規定時，必須要由智慧財產權的特性出發，重新加以思考、判斷，否則會陷於傳統民法的窠臼中，反而會使智慧財產權這種新興的權利無法與時俱進。

(二)以利益加以保護

智慧財產權中屬於民法所稱之「利益」，在我國可以營業秘密為代表。在營業秘密法未立法通過之前，對於營業秘密能否授權一直存有爭議，主要的質疑來自於營業秘密擁有人連權利的地位都沒有，如何能將用益的部分授權給他人使用呢？因此，在立法通過之前，有認為營業秘密只能讓與不能授權。也就是說，營業秘密所有人一旦將營業秘密交付給其他人，就無法加以限制或收回，原所有人能不能自行利用則須視契約內容而定。

然而，筆者認為，能否授權的決定因素，在於一個權利或利益，

23 中華人民共和國是目前少數將智慧財產權明文列於民法中的國家，然而，觀其規定並未將智慧財產權作為一種特別的權利加以對待，僅明示其為民法所保障之財產權，殊為可惜。

有沒有使用、收益的可能性，如果有，無論是何種型態，均得授權他人使用，如果沒有，即使是權利，亦不得授權他人使用。

營業秘密法立法通過之後，雖然沒有賦予營業秘密一個法定的權利地位，但在該法第七條則明定營業秘密所有人得授權他人使用營業秘密，而被授權人亦得在經營業秘密所有人的同意下，再授權第三人使用。以立法的方式，直接解決了營業秘密能否授權的問題。

但是事實上，立法者並未注意到並非所有營業秘密都可以授權，舉例來說，像是公司研發失敗的紀錄、與他人締訂重大契約的訊息…等，都有可能屬於營業秘密，但是這種營業秘密只有知道不知道的問題，沒有授權他人使用的問題。

舉例來說，愛迪生試驗電燈炮燈蕊的材質，可能試過上千種，最後終於發現「鎢」這種金屬最適合。同期亦有許多的人在作相同的試驗，若他們知道愛迪生試驗失敗的材料是哪些的話，就可以省去試驗相同材料的時間，一定會比愛迪生還快發現以「鎢」作為燈蕊是最適合的。但是，愛迪生不可能授權其他人使用、收益「試驗失敗紀錄」，只有是不是讓他人知道的問題而已。

(三)屬於被動發生的權益

不公平競爭之禁止，雖然在許多國際公約內，亦被列為智慧財產權的範圍。然而，就筆者個人意見認為，其無法完全用傳統民法上的「權利」或「利益」的概念來了解。舉例來說，專利權人、商標權人、營業秘密所有人，在他人未為不正當之競爭行為時，其所擁有之權利，就只是專利權、商標權、營業秘密…等，很難想像有一個禁止他人不公平競爭的權利存在，此時，不公平競爭的防止，基本上是屬於國家公權力行使的問題。

但是在不公平競爭行為發生時，若受有損害，則可依公平交易法加以禁止，並請求損害賠償²⁴。因此，或許可以用「對應於他人之不公平競爭行為所產生的財產權或是一種特殊的侵權行為損害賠償請求權²⁵」來理解，與民法中，物權受侵害時，得本於所

24 公平交易法第三十條：「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。」第三十一條：「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。」由上述條文可以知道，只要事業能證明因他事業違反公平交易法之規定，造成其權益受有損害，即可向該他事業請求損害賠償。

25 我國以及其他許多國家將營業秘密的保護以公平交易法（或不公平競爭防止法）來加以處理，然而，並不表示不公平競爭也是屬於民法上所稱之「利益」，

有權人之身分，對於侵權行為人請求侵權行為損害賠償的權利型態仍有不同。

然而，因為不正競爭行為之禁止，並非直接賦予企業或個人一個權利，而是由限制他人不得為不正競爭行為的角度出發，以國家力量加以規範。因此，專利權、商標權、著作權或營業秘密…等，可以讓與或授權，但是公平交易法上之損害賠償的權利，必須等到有他人不正競爭時始發生該權利，沒有事前讓與或授權的可能性，與一般的智慧財產權不同。

表一、智慧財產權保護範圍、時間、型態整理

	權利類別	保護的範圍	保護的時間	保護的型態
產業 財產 權	發明專利權	物品專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權；方法專利權人，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權	自申請日起二十年，醫藥品、農藥品或其製造方法得延長二至五年	權利
	新型專利權	專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權	自申請日起十二年	權利
	新式樣專利權	就其指定新式樣所施予之物品，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權	自申請日起十年	權利
	積體電路布局權	排除他人複製、輸入、散布電路布局或含電路布局之積體電路	電路布局登記之申請日或首次商業利用之日，以較早發生者起算十年	權利
	植物新品種保護	推廣、銷售、使用權	自審定公告之日起算十五年	權利
	商標權	使用及排除他人使用相同或近似之商標於同一或同類之商品	商標專用期間為註冊之日起算十年，得不斷申請延展	權利
	營業秘密保護	禁止他人以不正當的方式取得營業秘密	無	利益
	不正競爭禁止	禁止他人以不正當的方式為競爭行為	無	被動發生的權益

誠如筆者所說的，在其他人尚未為不公平競爭行為之前，事實上公平交易法只是行為的規範而已，並不存在一種禁止他人為不公平行為之權利或利益存在，因此，筆者稱之為被動發生的權益。

著作權相關權利	著作權	僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現	原則上自然人之創作，保護至著作人死亡後五十年，法人之創作，保護至公開發表後五十年，詳見著作權法相關規定	權利
	著作鄰接權	對於著作之散布所付出之成本的保護		我國目前未保護

三、從行政機關介入的程度來分類

行政機關介入的方式包括登記、審查、授與或不授與權利、撤銷權利、特許授權…等等。就智慧財產權而言，大致可以認為對權利人保護強度、範圍愈大者，因為相對的即使其他人負有不得侵害之義務，因此，行政機關介入的強度就愈強。

像是發明專利，除了技術高度較高，所以可能審查需要較多時間外，審慎地審查也是造成行政機關授與專利權非常遲緩的原因。而商標法就商標之保護，雖然也是採實體審查，但因商標註冊比較傾向於先占而非獨占，因此，只要沒有與他人既存之商標近似或侵害著名標章，即會授與商標權。而著作權，我國在八十一年修法前，就著作權之取得採登記制，著作完成後只要向主管機關登記即取得著作權保護，至於修法後則採創作完成主義，創作完成的那一刻，立即取得著作權之保護，行政機關並未就權利之取得加以介入，但就法律所規定之情況下，他人得申請強制授權。

行政機關介入程度愈高者，其公共性也就愈明顯，像是專利權必須要經本國政府審查核給專利始能取得在本國之保護，而著作權只要國家間有相互保護協定，即使是外國人的著作，在本國亦受保護。此外，行政機關介入程度愈高者，其不確定性²⁶也就愈高，因為行政機關可以透過公權力對於智慧財產權之存在、行使加以影響。在處理行政機關介入程度高的智慧財產權，必須特別重視其公共性與不確定性。

四、小結

從上述說明我們可以知道，智慧財產權所包含的範圍相當廣泛，不論從保護的目的、保護的形式、保護的強度、行政機關是否介入…等，都可以看出其實智慧財產權彼此間差異相當大。舉

²⁶ 本論文所指之不確定性，是指權利的安定性而言，請參照本章第四節所述。

例言之，專利制度是在保護技術創新，而著作權卻主要在促進文化發展，從而專利法對於技術構想亦加以保護，但著作權法只保護表達；專利、著作權制度是保護該智慧成果的本身，但商標制度的重點不在於該商標之本身²⁷，而在於商標背後所代表的商譽、投資，甚至是消費者之權益²⁸；專利權和營業秘密雖然常常合併授權，然而，一個是具有強大的排他權利，一個則僅能要求他人不得以不正當之方法取得…，這些種種的不同，當然是研究智慧財產權這個領域所應該要注意的事情。

然而，智慧財產權之所以會被歸納為一個領域，必然具有該領域相當一致的性質，就智慧財產權這個領域而言，它們的共同之處是，它們都具有一種無形的特點，而且都出自一種非常抽象的財產概念，我們通常稱之為「無形性」(intangible)。同時，在社會生活中，各別智慧財產權並非完全獨立存在，舉例來說，商標的授權可能必須同時包括商品之製造技術、廠房規劃、行銷通路、市場調查報告…；專利的授權可能必須同時伴隨人員的訓練、機械設備的移轉、技術文件的交付；而電腦軟體更是同時有可能受到專利法與著作權法的保障…，智慧財產權擴大保護及互相競合的趨勢，已經不容我們再忽視，因此，本論文企圖整理出智慧財產權此一領域的共通點，作為在討論智慧財產權與民法相關制度接軌時重要的參考依據，至於各別智慧財產權所衍生出來論述上的不一致，則有待於其他研究者再去發掘、探討。

第四節 智慧財產權的特性

一、無形性

(一)智慧財產權沒有固定存在的實體

一個物品發明專利權，專利產品的本身，並非該發明專利權，該專利權會及於所有專利範圍內的產品，只要他人產品落入該專利範圍內，未經許可而製造、販賣…等，即屬侵害專利權；可口可樂商標之商標權，並不是單指可口可樂那個標識，在可口可樂商標所指定種類的商品，附貼上可口可樂之標識，都屬於可口可樂

27 若商標制度是在鼓勵商標本身的話，應該就商標之創作加以保護，但由目前商標法第一條之規定來看，商標制度之目的，並不在保護創作之人，而是在維護正當交易秩序。

28 鄭中人，商標本質的探討，收錄於智慧財產權與國際私法—曾陳明汝教授六秩誕辰祝壽論文集，P.603~P.615

商標權保護的範圍；梵谷的名畫雖然真跡只有一幅，但是真跡亦非美術著作著作權之全部，不論是翻拍或是製作複本，若非屬合理使用，則皆落於著作權保護之範圍內。

從上述例子我們可以知道，雖然智慧財產權常常附著或與其他有體物結合呈現於外使人感知其存在²⁹，但其存在卻不受其所附著或結合之有體物之限制。這一點也突顯出來智慧財產權無法像房屋、汽車、衣服…等有一個固定存在的實體，可供人類的感官去察知其範圍、作用，而是藉由法律相關規定來界定其範疇。因此，無形性可說是智慧財產權和一般物權最大的區別。

(二)智慧財產權可以同時由多數人使用、收益

一幅畫、一部電影、一場音樂會可以同時由許多人欣賞而不影響其他人之權益；一個方法專利權可以同時授權給 A、B、C、D、E…等加以使用，不會因為 A 之使用導致其他人無法使用該技術；使用統一超商 7-11 商標及服務標章的加盟店超過兩千家，不但其商標價值未減損，反而蒸蒸日上。智慧財產權雖然在「所有」這點上，和物權相同具有排他性，一個智慧財產權只有一個所有權，但是在使用、收益這點上，則只具有直接支配性而不具有排他性³⁰，這也是智慧財產權無形性的重要特徵。

此外，要特別說明的是，債權雖與智慧財產權同屬無實體之權利，但是因其欠缺用益價值的部分，無法交由多數人使用、收益，與無形性所負載之意義仍有所不同，故筆者於後文債權與智慧財產權之比較中，稱其為無實體之權利，而不稱其為具有無形性，以避免使用上之混淆。

(三)智慧財產權的侵害型態與一般物權、債權不同

由於智慧財產權並沒有具體的形體，亦未依附於特定實體，因此，受侵害的態樣也不相同。物權的侵害必須跟物的實體發生損毀、滅失或是妨礙其使用、收益有關，像是花瓶摔碎、汽車撞壞、侵占他人不動產…等，而在無權處分他人之物導致該他人之所有

29 中國大陸鄭成思教授認為，智慧財產權限於有附著或體現於有體物之可能者。但筆者認為我國智慧財產權法制，並沒有任何一個條文規定智慧財產權必須附著於有體物，始承認其為智慧財產權者，故筆者不採此說法。請參閱，鄭成思，智慧財產權法，P.5

30 專屬授權契約依照國內學者之見解，若未有特別之約定，會使智慧財產權所有人本身亦於契約範圍內，喪失對標的智慧財產權使用收益之權利，但並不代表智慧財產權之使用、收益權能，具有排他性，因為專屬被授權人可能可以另外授權給其他人使用，並不像所有權一樣，一個智慧財產權只能有一個所有權。

權喪失之情形，該物雖未實質滅失，但法律上已擬制其為滅失。

債權雖然亦承認會受到侵害，但其侵害乃是透過對於債的主體或客體的侵害或約束，致使債務人產生債務不履行的情形，像是：為了避免某歌星為競爭對手站台，故意用車子撞該歌星，或與該歌星訂立更優沃的契約，使該歌星違約不為給付。也就是說，債權之侵害是由於對實體物或人之約束或侵害所導致，並非對於債權債務關係直接進行侵害，因為債權債務關係不存在一個實體，不會直接受到侵害。因此，債權就不會直接受到侵害這一點，與智慧財產權相同。

然而，智慧財產權不像債權一定要透過債務人、債之標的來彰顯其存在，是可以獨立以無形資產的方式存在，像是專利技術，一旦發明人經向主管機關申請、審定公告、確定給予專利權後，其即獨立於發明人、專利產品之外，是一個獨立的財產權。因此，即使他人侵害智慧財產權所依附之客體，並不是對智慧財產權的侵害，因為智慧財產權的本身沒有受到損害³¹。

至於智慧財產權之侵害型態為何？原則上只要是違反智慧財產權保護之法令，而侵害專屬於智慧財產權人之權能，像是著作財產權人重製之權利、專利權人實施之權利、商標權附貼商標於其商品…等權利，使得依法令應歸屬於智慧財產權人之經濟利益受到損害，即屬於侵害智慧財產權，與上述討論物權或債權之侵害有所不同。

二、公共性

智慧財產權雖屬私人享有的創作或勞動成果之私權，但其通常亦含學理所稱的「公共性」³²。就智慧財產權的客體來分類，屬於產業、文化上人類之精神創作者，智慧財產權人雖因自己之努力而創造該智慧財產權，但在此之前亦接受其他人之智慧成果始能有此成就，若無前人之努力，必無今日之成果，倘若人人敝帚自珍，人類文化、科學將永無進步的一天。因此，該等智慧財產

31 這個論述在雕塑或是唯一真跡的美術著作的情形，是否也同樣成立呢？把梵谷的畫故意燒掉，雖然該真跡的畫之價值可能占了該著作權價值的大部分，但是，一個人把梵谷的畫燒掉，並不代表梵谷的著作權受到侵害，梵谷對該畫的著作權仍然存在，並沒有因為該畫被燒掉而滅失，滅失的只是畫作的所有權而已。而在專利權的情形更是如此，專利產品受到侵害並不代表專利權受到侵害，因為，不論損壞多少專利產品，專利權的內容不會有任何改變。

32 紋谷暢男，無體財產權法概論，P.24；蔡明誠，發明專利法研究，P.27

權須使其他人得以接觸，且必終歸於全人類共同擁有³³，此乃其具有公共性之緣由。而保護產業活動識別標誌，由於其立法目的即在於維護正當競爭秩序、保障消費者對於該標誌之信賴，故該等權利本身即具有公共性。此二類智慧財產權之公共性來源不同。

由於智慧財產權具有公共性之故，不論任何國家在立法保障智慧財產權時，必會同時對於智慧財產權的保護設定要件，並且就權利之保護或行使加以限制，以確保智慧財產權之保障不致於使私權之力量擴張太大，反而失去了保障智慧財產權之原意，像是著作權過份私權化，很可能導致其他人非以相當高之代價，無法接觸著作物³⁴、專利權之濫用，將導致專利成爲排除競爭之最佳利器³⁵、商標權的無限擴張，將導致商標權人得宰制市場之後果³⁶…等。以下即就智慧財產權法相關規定，介紹公共性對智慧財產權的影響。

(一)智慧財產權必須符合法律規定的保護要件

相對於物權這種自然權而言，無體財產並非當然地受到法律的保障，只有在滿足各該智慧財產權法所規定之保護要件，才是受法律保護的智慧財產權。以專利法爲例，具有專利能力（*patent ability*），或譯「可專利性」之發明，須具備三項要件：(1)新穎性；(2)發明活動³⁷；(3)產業上利用性³⁸。除此之外，要取得專利權還必須經過申請、審查的程序，同時爲了換取強大的專利權，

33 日本學者瀧野文三認爲，工業財產權雖爲私權，但一旦有放棄權利或是權利保護期間屆滿而消滅之情形，此利益直接享受者，爲大眾、國家、社會，故工業所有權多半認爲是具有公益性的私權。請參閱，瀧野文三，最新工業所有權法，P.3

34 若是缺乏像是教學、研究、引用…等合理使用之規定，反而會因爲高昂的接觸費用，而使得文明不易進步。從前是因爲著作之載具（竹簡很笨重而紙張很昂貴的時代）或重製非常昂貴（手抄的速度慢且人工昂貴，而活字版印刷發明前，刻版的費用亦很高昂），導致文明進步緩慢，近代若因著作權之保護導致著作取得之費用高昂，亦會造成文明進步的緩慢。

35 像是利用專利授權契約，約定被授權人研發成果之歸屬、不爭執專利權之有效性、不得向競爭對手尋求授權…等，都可能妨礙被授權人研發意願或藉以打擊競爭對手，而造成獨占的情形。

36 商標權若無權利耗盡之規定，商標權人之權利將可延伸至商品販售之後，商標權人可藉此分配市場、控制商品流通，享受獨占利益，反使購買者轉售、出租…等所有權人之利益受到減損。

37 發明活動（*Erfinderische Taetigkeit*）與發明高度（*Erfindungshoehe*）、進步性、非顯而易知性，解釋上是具相似意義之用語。詳見，蔡明誠，發明專利法論，P.80，註 22

38 蔡明誠，發明專利法論，P.69~P.86

尚必須滿足充分揭露的要件。

而著作權之權利取得採創作完成主義，因此，只要是並非屬著作權法所不保障之標的³⁹，且為具有創作性⁴⁰之著作，於創作完成時，即取得著作權之保護。至於非屬權利之營業秘密，亦須合乎營業秘密法所規定之要件⁴¹，始能受到營業秘密法或公平交易法之保護。以上種種，均為智慧財產權具有法定性的適例。

(二)智慧財產權通常有法定保護期間

1 屬於人類精神創作的智慧財產權

由於智慧財產權具有公共性的緣故，法律除了保障權利人個人私權之外，還必須考量整體社會福祉，因此，智慧財產權依個別之智慧財產權法，對於智慧財產權的存續定有一定之期間限制。我國專利法規定，發明專利之保護期間自申請日起算二十年屆滿，新型專利為十二年，新式樣專利為十年。一旦專利保護期限屆滿，該專利技術即成為公共所有（public domain），任何人都可以自由使用。

2 與產業活動相關之識別標識

就這一點而言，商標權和營業秘密的保護就有所不同，商標權之保護，只要商標不斷地使用，即可依規定不斷地申請延展專用期限，因此，亦有人稱之為「潛在的永久權」，商標法對於商標專用十年期間之規定僅為管理上之便利而已，然而，當已註冊之商標沒有繼續使用之需求時，即應停止對該商標之保

39 詳見著作權法第九條：

下列各款不得為著作權之標的：

- 一 憲法、法律、命令或公文。
- 二 中央或地方機關就前款著作作成之翻譯物或編輯物。
- 三 標語及通用之符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆。
- 四 單純為傳達事實之新聞報導所作成之語文著作。
- 五 依法令舉行之各類考試試題及其備用試題。

前項第一款所稱公文，包括公務員於職務上草擬之文告、講稿、新聞稿及其他文書。

40 著作權法第三條關於著作之定義為：指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，故學說由此推導出著作權保護須有創作性。

41 營業秘密法第二條：

本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：

- 一、非一般涉及該類資訊之人所知者。
- 二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。
- 三、所有人已採取合理之保密措施者。

護，讓他人有機會重新使用該商標。因此，商標權的專用期間仍有其意義。

3 營業秘密

而營業秘密之保護，由於並非賦予營業秘密擁有人一個積極的權利地位，主要是經由對於對當取得他人營業秘密之行為加以限制，因此，只要是符合營業秘密法之規定，即加以保護，像是可口可樂的配方，由於可口可樂公司一直保密得很好，一直是符合營業秘密法所規定之要件，就會一直受到保護，並沒有存續時間上的問題，只是一般來說，營業秘密常常會因長時間的使用而逐漸喪失其秘密性，主要是因為保密上的困難及技術日新月異的結果。

(三)智慧財產權通常是具有地域性

智慧財產權和物權或債權一個很重要的不同，便是地域性。一輛汽車，在台灣對所有權人的保護與在美國、日本對所有權人的保護，並不會有不一樣，國際貿易之發達，更是說明債權在任何國家都受到保護的最佳例證。但是智慧財產權完全依賴各國國內法的保護，每個國家歷史文化背景不同，加上立法技術上的問題，因此，每個國家的智慧財產權保護很可能都不一樣。

舉例來說，積體電路布局布局保護法，我國是在 1995 年立法通過，而美國是在 1984 年通過半導體晶片保護法（The Semiconductor Chip Protection Act of 1984），日本則於 1985 年通過關於半導體積體電路電路布局之法律⁴²，有將近十年的時間，在美國、日本受保護的半導體晶片布局設計，在台灣必須透過其他法律的擴張解釋來加以保護，往往會發生保護不足或無法給予適當保護的結果，而物權或債權則不會發生這種情形。

智慧財產權的地域性雖然經過許多國際條約的努力，但是仍然無法達到國際性的程度，除了每個國家法制不同造成融合上的問題，如美國商標法採使用主義及登記主義併存，而台灣則僅採登記主義，將造成在美國受到保護的商標，在台灣不受保護，這也是為什麼有些國際條約美國遲遲不願簽署之原因。

然而，隱藏在制度爭議下更大的原因，是因為智慧財產權牽涉到非常龐大的經濟利益，與其說是對國民私權的保護，不如說是國家經濟或產業發展政策的問題，故每個國家都是站在對本國有利

42 該法案日文之正式名稱爲：半導体集積回路の回路配置に関する法律

的立場出發，使得智慧財產權保護的國際化，仍有一段相當漫長的路要努力，在可預見的未來，智慧財產權仍然受到屬地主義相當大的影響。

(四)智慧財產權有許多權利範圍的限制

以著作財產權為例，著作權法第四十四條至第六十五條是屬於著作之合理使用，依據第六十五條第一項之規定，著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。上述合理使用之行為，即著作財產權之限制。國家利用賦予著作私人財產權保護之手段，以經濟上利益誘使著作人從事著作之創作，但同時為了確保大眾接近著作之權益，不得不對於著作權作部分的限制，由此可知，著作權相對於傳統的財產權，是帶有較濃厚的公共性的色彩。

以專利權為例，專利法第五十七條第一項規定，「發明專利權之效力不及於下列各款情事：一、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。二、申請前已在國內使用或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。三、申請前已存在國內之物品。四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。五、非專利申請權人所得專利權，以專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。」

專利法對於專利權固然給予相當強大的排他權，可以排除他人未經同意之製造、販賣、使用、進口…等權利，但為了避免給予專利權的結果導致國家科學技術發展受到阻礙，限制專利權人對於他人從事研究、教學、實驗排除之權利，同時為了避免專利權強大的排他權利影響到其他既存之社會生活情形或是不應讓專利權介入之領域，亦設有其他之權利限制條文。

雖然民法第七百六十五條規定，「所有人，於法令限制之範圍內，得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人之干涉。」第一百四十八條第一項亦規定，「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。」但是，其所謂法令限制與公共利益，並不如智慧財產權法所規定得那麼明確，智慧財產權與每個國家的產業政策息息相關，因此，其公共性較傳統民法上規範的權利來得高。

三、不確定性

本論文所指稱的不確定性，是指權利的狀態不安定而言。而之所以認為智慧財產權具有不確定性，可以由以下幾點分別說明之：

(一)須登記或審查之權利長期處於可能被撤銷的狀態

智慧財產權中，專利權、商標權、積體電路布局權…等，是必須經由主管機關登記或審查通過始能取得權利地位之權利，由於權利人取得權利對於其他人來說，即負有不侵害之義務，嚴重影響他人權利，必須提供他人救濟之管道。故即便通過主管機關之實質審查或登記而取得權利，亦不能完全確保該權利之有效性。以下即就各智慧財產權法之規定加以說明：

1 專利法

依照專利法第七十一條、第七十二條、第七十三條之規定，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。發明專利權被主管機關撤銷後，其專利權之效力，視為自始即不存在。至於新型專利及新式樣專利，分別依專利法第一百零五條及第一百二十二條第一項，準用發明專利上述條文之規定。

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，這是和傳統所有權相當不一樣的地方。

表二、與發明專利權撤銷相關之條文

條號	條文內容
第七十一條	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。
第七十二條	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。 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。 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。 舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。
第七十四條	發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定： 一、未依法提起行政救濟者。 二、經提起行政救濟經駁回確定者。 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。

2 商標法

依商標法第三十一條及第三十三條之規定，商標註冊後有第三十一條所規定之情事，主管機關得依職權或依利害關係人之申請，撤銷商標專用權，而商標專用權經撤銷時，可能發生自撤銷處分之日起失效及溯及註冊之日起失效二種法律效果。

由此可知，即使商標權被稱為潛在的永久權，但無論商標之歷史如何悠久，主管機關審查如何嚴格，也不會使商標權完全確定，只有商標權存續的一天，被撤銷的可能性就一直伴隨著商標權存在。

表三、與商標權撤銷相關之條文

條號	條文內容
第三十一條	商標註冊後有左列情事之一者，商標主管機關應依職權或據利害關係人申請撤銷商標專用權： 一、自行變換商標圖樣或加附記，致與他人使用於同一商品或類似商品之註冊商標構成近似而使用者。 二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但有聯合商標使用於同一商品，或商標授權之使用人有使用且提出使用證明者，不在此限。 三、未經註冊而授權他人使用或違反授權標示規定，經通知限期改正而不改正者。 四、商標侵害他人之著作權、新式樣專利權或其他權利，經判決確定者。
第三十三條	商標專用權經撤銷處分確定者，自撤銷處分之日起失效。但因第三十一條第一項第四款事由經撤銷者，溯自註冊之日起失效。

3 積體電路電路布局保護法

積體電路布局的保護，只要向主管機關登記即可，原則上主管機關只審查一些形式要件，並未作實質審查，因此，積體電路布局權相對於專利權或商標權，其權利狀態更不安定。基本上，登記只是取得保護之要件，至於權利的有效性，仍有待於法院判決之確定，因此，積體電路布局權之不確定性相當濃厚。

表四、與積體電路電路布局權撤銷相關之條文

條號	條文內容
第二十七條	有左列情形之一者，電路布局專責機關應依職權或據利害關係人之申請，撤銷電路布局登記，並於撤銷確定後，限期追繳登記證書，無法追

	回者，應公告證書作廢： 一、經法院判決確定無電路布局權者。 二、電路布局之登記違反第五條至第七條、第十條、第十三條、第三十八條或第三十九條之規定者。 三、電路布局權違反第十六條之規定者。
第十五條	電路布局非經登記，不得主張本法之保護。 電路布局經登記者，應發給登記證書。

(二)智慧財產權會隨著時間的變化而有不同的內涵

與民法上所規定之物權及債權相較，物權及債權都具有「從無直接到有，從有直接到無」的特性。以房屋所有權為例，房屋從動工、興建，一直到成為可遮風避雨的那個時點，房屋所有權才倏地誕生，自此而後，一直到房屋所有權消滅的那個時點，在法律上和經濟上，大致上維持相同的地位；以債權為例，當契約當事人雙方意思表示合致，契約成立生效的那一剎那，債權於焉產生，一直到債務人清償債務，該債權一直維持原有的債權性質，並未發生太大的變化。也就是說，無論物權或債權之存在與保護，不是有，就是沒有，很少有中間模糊地帶。

然而，智慧財產權則並非如此，其權利之存在與保護是處於一種浮動的狀態，會隨著權利人、主管機關、利害關係人、司法機關相互間之互動關係而變化。以下分別說明之：

1 專利保護

專利技術在向主管機關申請，主管機關為審定公告獲得（暫准）專利權之前，技術本身雖已完成且可自由使用、收益、處分，但只能認為是發明人的營業秘密或是 **Know-how**，直至確定獲得專利權之後，才成為發明、新型或新式樣專利權。若是主管機關認為不符合專利權保護要件，而將專利申請駁回，則視該技術之性質，可能仍為營業秘密、**Know-how** 或是因公開而變成公共所有（**Public Domain**）。

至於在獲得專利權之後，若對於侵害專利權之人主張權利，而他人向主管機關為舉發，而主管機關為撤銷專利權之處分時，專利權人不服進行救濟程序時，專利權並未確定自始不存在，然而，專利權之範圍某程度受到限縮，至少暫時不能要求侵權行為人停止使用該專利技術。

由上述討論，筆者認為專利法對於技術的保護，是處於一種浮動的狀態，會隨著時間的變化、關係人間之互動，而異其保護內容。

2 商標保護

商標或服務標章在註冊登記取得權利之前，可能是以普通營業標章之狀態存在，因為我國並未如中華人民共和國商標法，限制部分商品必須先取得商標註冊才能販賣⁴³。同時，雖然我國不採使用保護主義，但是在註冊登記取得商標權之前，標章仍可能受到民法對於營業權、商號名稱、人格權，以及公平交易法第二十條對表徵的保護，並非全盤否定其地位。

主管機關審定公告後，在公告期間內，取得一種期待權的地位，也就是三個月內無人異議的話，就取得商標專用權。若是取得商標專用權之後，利害關係人申請評定其註冊為無效，且主管機關亦評定其為無效，當商標權人進行救濟程序時，商標權雖非確定不存在，但其保護範圍某程度應受到限縮。

而商標申請註冊登記被主管機關駁回時，並不代表此一商標永遠不能取得商標權，應視其駁回之理由，或許在使用多年之後，取得第二意義，或許是近似商標但獲得他人之同意…等，嗣後再度申請註冊登記仍可取得商標權。

3 著作保護

在著作權的情形，我國著作權法採創作完成主義，與專利權、商標權…等須註冊登記之權利不同，主管機關介入較少，因此，著作權隨著時間而變化的性質不明顯，反而與一般債權或物權較接近，傾向於非有即無，零和式的保護。

4 營業秘密保護

營業秘密法第二條規定，「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」只有符合保護要件的技术或資訊，才是受保護的營業秘密。

在營業秘密法所規定的三個要件中，若不符合第一個要件，後來要變成營業秘密的可能性非常小，因為一旦為涉及該類資訊之人所習知，則無所謂秘密可言，但是仍然不排除在多年後，大家都遺忘時，可能變成獨家秘方；而實際或潛在之經濟價

43 中華人民共和國商標法第五條規定，「國家規定必須使用註冊商標的商品，必須申請商標註冊，未經核准註冊的，不得在市場銷售。」

值，是營業秘密之所以成爲財產權的主要原因，因此，不符合第二個要件，很難被認爲是營業秘密；至於第三點，則是最有可能隨時間而變化的，有可能一開始，所有人並沒有採取適當的保護措施，因此不受保護，也有可能因爲所有人漫不經心地對營業秘密加以保護，最終喪失其秘密性。

由上述說明可知，營業秘密雖無須向主管機關登記或註冊，但其隨著時間而變化的性質卻相當濃厚，具有高度的不確定性。

第五節 結語

對於法律人來說，智慧財產權是一個包羅萬象的新興領域，似乎什麼議題都可能扯上智慧財產權，然而，智慧財產權究竟包含哪些領域，智慧財產權究竟具有哪些特性，對於熟悉智慧財產權領域的學者們，當然是再簡單不過，但是對筆者而言，本章的撰寫，卻有重新審視自己對於智慧財產權理解程度的作用，也希望透過本章比較基礎性的說明，讓讀者在閱讀本論文時，不致於與筆者有太大的觀念落差。

此外，本章最重要的重點，在於智慧財產權特性的提出，筆者以無形性、公共性、不確定性，此三個特性作爲智慧財產權特性的描述。事實上，就智慧財產權的特性而言，日本已有不少工業財產權或是無體財產權概論的書有約略提及，大陸的鄭成思教授亦於其智慧財產權一書中整理出部分的特性。有些人或許會認爲無論是公共性、不確定性事實上都是來自於智慧財產權乃是無體財產，以無形性加以表示即爲已足，然而，之所以強調其公共性，目的在於突顯並非單純將智慧財產權視爲私人財產權加以保護，仍然必須注意社會公共利益的衡平，之所以強調其不確定性，其目的在於突顯智慧財產權是高風險的權利類型，處理有關智慧財產權交易的問題必須謹慎處理當事人間利益平衡的問題。

第三章 智慧財產權與物權、債權之比較

處理智慧財產權相關問題，時常無可避免地必須討論智慧財產權在民法中的地位，就字面上來觀察，智慧財產權似乎毫無疑問地是屬於民法所保護的權利或利益。無體財產權說認為智慧財產權應該被當成一種特殊型態的權利來加以保護，但究竟應如何保護，仍必須回歸到私法的基本法律—民法，來加以處理。

民法所規定主要的權利形態是物權及債權，舉凡我們所認識的權利型態，大致上不脫這二種，立法時並未將智慧財產權納入條文組成時之思考範圍，因此，當智慧財產權要適用民法規定時，即會發生法律解釋的問題，究竟應如何處理這種不屬於立法者所認知範圍之權利類型，必須要回歸智慧財產權的性質來加以決定。

而誠如學者王澤鑑所言：「要了解債權之性質，可從二方面加以觀察，一為債權不是什麼，一為債權究竟是什麼，而最好的方法係與物權對照比較之。⁴⁴」雖然筆者一直想跳脫民法的概念來處理智慧財產權相關議題，然而，卻不得不藉由民法物權與債權之概念來了解智慧財產權，這也是本章之所以撰寫的最主要理由。

第一節 智慧財產權與物權

一、物權的定義及效力

物權者，直接支配特定物，而享受其利益之權利也⁴⁵。而關於物權之共通效力見解不一⁴⁶，由國內學者之著作加以觀察，大致上可分為：物上請求權、排他的效力、優先的效力與追及的效力，茲分述如下：

44 王澤鑑，民法債篇總論---基本理論·債之發生，P.16

45 姚端光，民法物權論，P.1

46 關於物權之共通效力，學者史尚寬於其物權法論一書，僅列優先權及物權的請求權；學者李肇偉於其民法物權一書，提出物上請求權、優先權、追及權；學者謝在全於其民法物權論(上)，提及排他效力、優先效力、物上請求權；學者姚端光於其民法物權論，則提及排他的效力、優先的效力及追及的效力；學者王澤鑑則是將排他效力、優先效力、追及效力及物上請求權皆包括在物權之效力中，筆者採王澤鑑教授之說法，將上述四種效力皆加以論述。

(一)物上請求權

物上請求權，又稱物權請求權或對物訴權，乃物權被侵害或將被侵害時，均得請求維持其原狀之權也。物權之有物上請求權，乃因其有絕對性，一般人均負不侵害之義務。此權之作用，既在維持物權之原狀。則為確保物權之安全，不分其為動產物權或為不動產物權，若其標的物被侵奪時，固得請求回復原狀。若其權利被妨害時，亦得請求除去其妨害。若其權利有妨害之虞時，自亦得請求防止之也⁴⁷。亦即，包括：返還請求權、妨害除去請求權及妨害防止請求權三種。至於此請求權之性質，有謂屬物權之作用，而非獨立之權利，有謂為獨立之請求權，有謂為純粹債權，學者多採獨立請求權說⁴⁸。

(二)排他效力⁴⁹

排他效力，係指在同一標的物上，不容許性質不兩立的二種以上之物權同時併存⁵⁰。以所有權為例，在同一標的物上不能有二個所有權。同一標的物上有所有權，其後為他人善意取得（或時效取得）時，前一所有權消滅。地上權、典權或永佃權係以占有使用標的物為內容，故在同一標的物上，亦不能有二個內容相同之地上權、永佃權或典權。在同一標的物上數個物權可以併存者，包括：所有權與定限物權、複數的擔保物權、用益物權與擔保物權、複數的同容相同的地役權⁵¹。

(三)優先效力

物權之優先權，是在同一物上有數種權利競合時，物權固優於其他權利以行使，先發生之物權亦優於後發生之物權以行使之權也。物權之有優先權，乃因其有排他性，能排除其他權利之侵害。物權優先權之作用，既在於排除其他權利之侵害，則若有與其不

47 李肇偉，民法物權，P.31

48 請參照，李肇偉，民法物權，P.31；史尚寬，物權法論，P.10

49 學者姚端光認為，由於物權乃直接支配物之權利，故於一標的物上，依法律行為成立一物權時，不容許於該標的物上，再成立與之有同一內容之物權，稱為物權之排他的效力。物權之所以有排他的效力，係由於物權依法律行為而取得，已經公示，有足以對抗他人之表徵（標識），即已經登記或交付所致，而非由於物權之本質所使然。請參照，姚端光，民法物權論，P.4

50 請參照，最高法院二七年抗字第八二〇號判例：「物權有排他性，在同一標的物上不能同時成立兩個以上互不相容的物權。故同一不動產設定兩個互不相容的同種物權者，惟其在先之設定為有效。」

51 請參照，王澤鑑，民法物權第一冊—通則·所有權，P.50~P.51

相容之權利發生時，自得排除之⁵²。

亦即所謂物權優先的效力，是指同一物上，有二以上不相容之物權，或二以上可相容之物權或債權存在，其中一物權優先於其餘之物權，或優先於債權之效力而言⁵³。就不相容物權間之優先效力而言，基於物權乃直接支配物之權利，同一標的物上，有二以上不相容物權存在時，該二物權應不能同時直接支配一物。故次序在先之物權，優於在後之物權。就可相容物權相互間，則因為存在潛在的衝突可能性，因此，須按成立之先後決定當衝突發生時之優先順序，說理同不相容之物權；而就物權與債權之優先效力而言，因為債權係請求人為一定行為之權利，而物權乃直接支配物之權利，若於債權之標的物上成立物權時，當然物權有優先於債權之效力，而民法第四百二十五條「買賣不破租賃」之規定，乃是此原則之例外。

(四)追及效力

物權之追及權，乃不問標的物輾轉落於何人之手，物權人均得追隨其物以主張權利也。物權之有追及權，則因其有排他性及絕對性，權利人固得排除他人之侵害，一般人又均負不侵害之義務。此權之作用，在於追隨標的物以主張物權之權利。則欲能貫徹物權之支配力以達成其目的。若其標的物落於他人之手，自得追隨以行使其權利也⁵⁴。不過，由於民法對於交易安全之保護，對動產設有善意受讓之保護，加上土地法對於不動產有信賴登記制度，因此，物權的追及效力受到相當程度的限制。

追及權有時與優先權或物上請求權並存，但仍有以下區別。就追及權與優先權言，追及權乃追隨標的物以主張物權之權利，由於內在關係而產生；優先權則排除外來之侵害以維持物權之權利，由於外在關係而產生；其情形自屬不同⁵⁵。就追及權與物上請求權言，追及權係追隨標的物以主張物權之權利，固由於內在關係而生，且其效力較物上請求權為強；物上請求權則為回復物權之原狀以維持物權之權利，則由於外在關係而生，其效力則較追及

52 李肇偉，民法物權，P.33，惟其認為優先權包括排他性的部分，特提醒讀者注意。

53 學者史尚寬則認為優先的效力，謂物權優先於債權之效力。並未包括物權與物權間之優先效力，應以先發生之權利優先於後發生權利之原則（*qui prior est tempore portior est jure*）來加處理。請參照，史尚寬，物權法論，P.9~P.10

54 李肇偉，民法物權，P.38

55 李肇偉，民法物權，P.39

權為弱；其情形自亦不同⁵⁶。

二、智慧財產權與物權之比較

從國內一般學者對於物權之定義的方式，本論文認為智慧財產權亦可作如下的理解，所謂智慧財產權者，直接支配特定無體財產，並得排除他人侵害之權益也⁵⁷。所謂支配，在物權法上，是指依人之意思，對物加以管領或是處置而言。直接，指無須他人行為介入而言⁵⁸。而在適用在智慧財產權時，由於智慧財產權非物，故本論文以無體財產代之。至於後段「並得排除他人侵害之權益」乃是由於智慧財產權與其說是著重在自己的專有利用權，不如說是禁止他人侵害之權利，更進一步的說明，請看以下有關智慧財產權與物權比較的整理：

(一)智慧財產權具有物上請求權

從法條的結構來觀察，民法第七百五十六條規定：「所有人，於法令限制之範圍內，得自由使用、收益、處分其所有物，並排除他人干涉。」第七百六十七條規定：「所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。」智慧財產權法亦有相似之規定，整理如下表：

表五、有關智慧財產權專用及排他權能之規定

	權利專有之規定	排除他人侵害之規定
專利法	第五十六條：「 I 物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。 II 方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。…」 第一百〇三條：「 I 新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。…」 第一百十七條：「 I 新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新	第八十八條：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。 II 專屬被授權人亦得為前項請求。但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限。…」

56 李肇偉，民法物權，P.39~P.40

57 關於營業秘密的部分，我國並未賦予其權利的地位，因此，本論文提到智慧財產權的意義時，為避免發生矛盾的情形，特別以「權益」來表視智慧財產權包含「權利」及「利益」二種客體。

58 姚端光，民法物權論，P.1

	式樣專利物品之權。…」	
積體電路電路布局保護法	第十七條：「電路布局權人專有排除他人未經其同意而為左列各款行為之權利：一 複製電路布局之一部或全部。二 為商業目的輸入、散布電路布局或含該電路布局之積體電路。」	第二十九條：「 I 電路布局權人對於侵害其電路布局者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；事實足證有侵害之虞者，得請求防止之。 II 專屬被授權人亦得為前項請求。但以電路布局權人經通知後而不為前項請求，且契約無相反約定者為限。…」
商標法		第六十一條規定：「 I 商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。 II 有第六十二條第一款或第二款規定之情事者，視為侵害商標專用權。 III 商標專用權人依前二項規定為請求時，對於侵害商標專用權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。」
著作權法	第二十二條規定：「著作人除本法另有規定外，專有重製其著作之權利。著作人專有以錄音、錄影或攝影重製其表演之權利。」 第二十三條規定：「著作人專有公開口述其語文著作之權利。」 第二十四條規定：「著作人專有公開播送其著作之權利。…」 第二十五條規定：「著作人專有公開上映其視聽著作之權利。」 第二十六條：「 I 著作人除本法另有規定外，專有公開演出其語文、音樂或戲劇、舞蹈著作之權利。 II 著作人專有以擴音器或其他器材公開演出其表演之權利。…」 第二十七條：「著作人專有公開展示其未發行之美術著作或攝影著作之權利。」 第二十八條：「著作人專有將其著作改作成衍生著作或編輯著作之權利。但表演不適用之。」 第二十九條：「著作人專有出租其著作之權利。但表演不適用之。」 第二十九條之一：「依第十一條第二項或第十二條第二項規定取得著作財產權之雇用人或出資人，專有第二十二條至第二十九條規定之權利。」	第八十四條規定：「著作權人或製版權人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。」
營業秘密法		第十一條規定：「 I 營業秘密受侵害時，被害人得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。 II 被害人為前項請求時，對於侵害行為作成之物或專供侵害所用之物，得請求銷燬或為其他必要之處置。」
植物種苗法	第八條：「經核准權利登記之新品種，其權利人專有推廣、銷售及使用權；他人應徵得權利人同意，方得為之。」	

從法條規定的形式上看來，我國對於智慧財產權的規定，多半採權利人專有某某權利，該權利受侵害時，得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。此種形式與民法七百五十六條、第七百六十七條物權之規定相類似，顯見智慧財產權與物權皆具有支配權之性質，且幾乎所有智慧財產權都有類似物上請求權之規定，足見智慧財產權與物權相當類似。

從權利行使的角度來看，智慧財產權人依法可以對該智慧財產權進行讓與、授權、設定質權⁵⁹，與物權人對於物權得讓與、設定地上權、典權、質權、抵押權…等相當，不但可以將用益價值的部分分離由他人行使，亦可因其交換價值而作為擔保之用，亦可推知智慧財產權與物權同為支配權。

表六、智慧財產權權利行使之相關規定

	權利行使之相關規定
專利法	第五十九條：「發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」 第六十四條：「發明專利權之質權設定、變更或消滅，應由各當事人署名，附具證明文件，向專利專責機關申請登記；未經登記者，不得對抗第三人。」
積體電路電路布局保護法	第二十二條：「電路布局權有左列各款情事之一者，應由各當事人署名，檢附契約或證明文件，向電路布局專責機關申請登記，非經登記，不得對抗善意第三人：一 讓與。二 授權。三 質權之設定、移轉、變更、消滅。…」
商標法	第二十六條：「Ⅰ 商標商用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。Ⅱ 前項授權應向商標主管機關登記；未經登記者不得對抗第三人。授權使用人經商標專用權人同意，再授權他人使用者，亦同。Ⅲ 商標授權之使用人，應於其商品裝容器上為商標授權之標示。」 第二十八條：「商標專用權之移轉，應向商標主管機關申請登記；未經登記者，不得對抗第三人。」 第三十條：「商標專用權人設定質權及質權之變更、消滅，應向商標主管機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。」
著作權法	第三十六條：「Ⅰ 著作財產權得全部或部分讓與他人或與他人共有。Ⅱ 著作財產權之受讓人，在其受讓範圍內，取得著作財產權。Ⅲ 著作財產權讓與之範圍依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未讓與。」 第三十七條：「Ⅰ 著作財產權人得授權他人利用其著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。Ⅱ 前項被授權人非經著作財產權人同意，不得將其被授與之權利再授權第三人利用。」 第三十九條：「以著作財產權為質權之標的物者，除設定時另有約定外，著作財產權人得行使其著作財產權。」
營業秘密法	第六條：「Ⅰ 營業秘密得全部或部分讓與他人或與他人共有。…」 第七條：「Ⅰ 營業秘密所有人得授權他人使用營業秘密。其授權使用之地域、時間、內容、使用方法或其他事項，依當事人之約定。Ⅱ 前項被授權人非經營業秘密所有人同意，不得將其被授權使用之營業秘密再授權第三人使用。…」 第八條：「營業秘密不得為質權及強制執行之標的。」

59 營業秘密法第八條規定，「營業秘密不得為質權及強制執行之標的。」因此，營業秘密不得設定質權。

(二)智慧財產權與排他的效力

1 智慧財產權之權利範圍

無體財產和物不同，沒有一個具體可察知的形式可供認知其權利範圍，而要確定智慧財產權是否具有排他的效力，首先便須先決定出特定智慧財產權的範圍，才能知道是否有內容相重疊之權利存在標的智慧財產權上。

專利權的範圍，就是專利申請書上所載之請求項（claim）所確定出來的範圍⁶⁰。同一個範圍的技術，原則上是不會有二個專利權存在，若同一專利範圍先後有二人申請，則後申請之人會違反新穎性的規定，而無法取得專利，即使主管機關沒有發現而誤給專利，亦是撤銷專利權的理由⁶¹。

著作權由於承認平行創作的可能性，因此，相同的著作內容，可能存在二個著作權，但是要注意的是，此二著作權乃是各自獨立、完整的著作權，並非共有或是互相影響，就好像二輛同車款的汽車一樣，因此，並不能否認著作權是具有排他性的權利。原則上，智慧財產權皆可依照各別智慧財產權法律之規定，特定出其權利範圍。

2 無形性與排他性

再者，必須討論同一智慧財產權之上，是否會同時存在二個或以上不相容的權利？本論文將以智慧財產權之讓與及授權為例作討論，假如在特定的智慧財產權，可以同時存在二個或以上不相容的權利，即可推翻智慧財產權且有排他性之推論，反之則否。

大陸學者鄭成思教授於其所著智慧財產權法一書中表示：「由於智慧財產權是無形的，它就可能被「賣」給兩個以上的買主。有形財產的轉讓則一般難以作到這點。同一座建築物同時賣給甲、乙兩方，立刻會被兩方發現。而將同一項智慧財產權同時轉讓給甲、乙兩方，則兩方只要不在市場上發生衝突，就可能長期（或永遠）發現不了自己花了買專有權的錢，卻只得到了非獨占的許可證。⁶²」

60 專利法第五十六條第三項規定，「發明專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時，得審酌說明書及圖式。」條文所稱之申請專利範圍，即專利之請求項（claim）所描述之內容。

61 請參照，專利法第七十一條，有關撤銷專利權之原因的規定。

62 鄭成思，智慧財產權法，P.3

從以上文字看起來，似乎智慧財產權因為無形性的緣故，所以可能同時存在有二個不同的所有權人（或被授權人），因此，並不具有排他性。然而，細究其文字所述內容，其實是在說智慧財產權人很容易可以一物二賣成功，並不代表可以同時有二個人成為某特定智慧財產權之所有人，因為，一般有體物也可以一物二賣，只是不容易成功而已。

事實上，無論是專利權、商標權或著作權，一旦權利人將該智慧財產權讓與他人，原權利人即喪失其所有之地位，並不會同時存在二個所有人，至於在授權的情形，專屬授權契約是將授權契約所定範圍內之所有用益價值移轉給被授權人，因此，權利人就該範圍喪失處分權能，至於非專屬授權契約，雖然亦將用益價值之部分移轉給被授權人，但是由於智慧財產權具有同時得由多人就相同範圍之權利為使用收益之特性，同時可存在互不相斥之授權契約，因為彼此不相排斥，故亦不妨害智慧財產權具有排他性之特性。

3 登記對抗制度與排他性

學者姚端光教授所著之物權法中提及：「多數學者，認為上述情形（即物權之排他效力），屬於物權本質中之排他性，而非物權共通效力之一。惟余認為物權之所以有排他的效力，係由於物權依法律行為而取得，已經公示，有足以對抗他人之（標識），即已經登記或交付所致，而非由於物權之本質所使然。蓋物權之本質，如果確具排他性，則既不問在何國家，亦不問關於物權之變動，採行何種主義，凡屬物權，均必同具此種排他性。而我國在施行不動產登記條例期間，以及日本現行民法，關於不動產物權之變動，係行意思主義。即物權之設定及移轉，因當事人意思表示而生效力。假設同一不動產，先後表示移轉於甲、乙二人，經甲、乙為願受移轉之表示後，甲、乙即均取得該不動產之所有權。足見甲或乙取得之所有權，均無排他性之存在。倘乙先行依法辦畢登記，立即可以對抗甲，排斥甲在同一不動產上之所有權矣。似此情形，自不能謂物權之本質，具有排他性也⁶³。

由於專利法第五十九條規定：「發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」所採之立法方式與我國不動產登記條例⁶⁴以及日

63 姚端光，民法物權論，P.4

64 不動產登記條例（已失效）第五條規定，不動產物權應行登記之事項，非經登

本之民法規定⁶⁵相類似，若按照學者姚端光教授之說明，此時，專利權並不具有排他性，因為專利權可能同時存在有二個所有權人。不過，日本學者我妻榮教授於其物權法之著作中⁶⁶，認為排他性係物權之本質，顯然與學者姚端光教授舉日本民法規定作為物權排他性例外之說法有別。

同時，筆者認為，即使採「非經登記不得對抗第三人」之立法方式，亦不會同時存在有二個以上的所有人。筆者認為所謂非經登記不得對抗第三人，乃是指前讓與或授權行為，未向主管機關為登記，會造成此一類似物權行為有瑕疵，這個瑕疵將導致後讓與人或被授權人向主管機關為登記時，得主張前讓與或授權行為對其不生效力，而由後讓與人或被授權人，取得所有權人或被授權人之地位，同時使得原受讓人或被授權人，喪失其原有之權利。反而是非常明顯的專利權排他性的表現⁶⁷。

4 智慧財產權之排他性與例外

由上述討論可知，智慧財產權（像是專利權、商標權、著作權…等），無論理論和實務上，都和民法所規定之物權一樣，具有排他性，應無疑義。

然而，智慧財產權中，營業秘密並未具有權利之性質，營業秘密的所有人將營業秘密移轉給受讓人之後，若契約未約定原所有人能否繼續使用，由於原所有人並非違反營業秘密法，因此，受讓人不得要求原所有人停止使用。此時，可能會產生同一營業秘密，同時有二個以上所有人的情形。

對於這種情形，筆者的解釋是，凡原則必有例外，智慧財產權原則上具有排他性，惟於營業秘密的情形，因為營業秘密法主要係就取得營業秘密之方式為規定，並未賦予所有人一個積極的權利地位，因此，只要是不違反營業秘密法之規定，即可合法使用營業秘密，也可以合法地授權給他人使用或再次賣給他人，此為智慧財產權排他性效力之例外。

記，不得對抗第三人。

65 日本民法第一七七條規定，關於不動產物權之得喪變更，非依登記法所定為登記者，不得以之對抗第三人。

66 我妻榮著，李宜芬校訂，五南出版社出版之日本物權法，P.9~P.10

67 有關「非經登記不得對抗第三人」制度相關問題之討論，詳見本論文第六章第四節，授權契約的對外關係之討論。

(三)智慧財產權與優先的效力

1 智慧財產權亦承認優先效力

物權的優先效力展現在物權與物權間，及物權與債權間二個層面。可併存但會相衝突之物權，依照成立或登記之先後排序，而物權與債權間，物權優先於債權，民法第四百二十五條有關租賃契約對於受讓人仍繼續存在之規定(即學者所稱之買賣不破租賃原則)，為此原則之例外。

而就智慧財產權而言，是否有如上述所稱之優先的效力呢？就此方面，智慧財產權法並未作規定，但由讓與、授權、設質非經登記不得對抗第三人的情形可以觀察出，在智慧財產權彼此相衝突的時候，仍然是以登記者優先於未登記者，至於皆未登記者與皆登記者，其效力如何？智慧財產權法雖未加以規定，依物權法之原則，應以成立之先後定其順序，亦不會發生問題，因此，承認智慧財產權具有優先效力並不會發生理論上之矛盾。

2 非專屬授權與優先效力

不過，由於筆者對於智慧財產權之授權，認為不分專屬授權或是非專屬授權，均屬於智慧財產權用益權之移轉，具有類似物權之效力，因此，有必要對於日本學者認為非專屬授權僅具有債權效力，而債權契約在我國概念來說，在多數債權契約間是平等的，沒有所謂優先效力，因此，就日本學者論述推論，非專屬授權契約間，僅生債權契約之效力，多數非專屬授權契約間，不會有物權優先效力的問題，提出說明。

從本論文所持之立場，非專屬授權行為亦屬類似物權行為，因此，多數非專屬授權行為間，應具有優先效力的問題。亦即，前非專屬授權行為之效力，應優先於後非專屬授權行為之效力。然而，事實上筆者亦承認，多數的非專屬授權行為間，會發生前者優先於後者之情形實屬罕見，然而，筆者認為此並非由於非專屬授權行為僅具有債權效力的緣故，而是由於智慧財產權之特性所致。

亦即，筆者認為非專屬授權行為本質上即不會發生衝突，因為智慧財產權本身即具有可以同時為多數人使用、收益而不影響其他人的特質，即本論文第二章所提及之無形性，因此，既然本質上非專屬授權行為彼此間不會發生衝突，那麼，就無所謂的優先效力的問題，因此會討論何者優先，只有在有衝突的情

形下才會發生。

而關於非專屬授權行為與專屬授權行為或是讓與行為間，筆者認為依我國智慧財產權法，仍有優先效力的問題，即便在日本，亦承認經登記之非專屬授權關係，得對抗後發生之專屬授權或讓與的行為。然而，日本認為非專屬授權僅具債權效力，但又認為應給付非專屬被授權人一定的保護，故以優先效力之例外處理（類似於我國的買賣不破租賃），其結果仍使非專屬授權契約具有優先效力。

筆者則認為非專屬授權行為，依我國專利法第五十九條之規定，沒有特別區分專屬授權行為與非專屬授權行為，凡屬授權行為，若自有處分權人處取得授權，並向主管機關為授權登記，即可對抗第三人，原則上並不違反智慧財產權具有優先效力之論述。

(四)智慧財產權與追及的效力

物權追及的效力，指物權成立後，其標的物不論輾轉入於何人之手，物權之權利人均得追及物之所在，而直接支配其物之效力而言。而智慧財產權有無追及效力呢？由於智慧財產權法多設有質權之規定，質權若無法追及智慧財產權受讓之後手，將無法達到質權設定之擔保目的，因此，智慧財產權顯然有追及效力。

不過，這個推論在營業秘密的情形也是遇到相當大的挑戰，因為，依照營業秘密法第八條之規定，營業秘密不得為質權及強制執行之標的。從上述例子我們可以知道，某程度而言，營業秘密為智慧財產權具有追及性之例外。但是，在授權契約的情形，營業秘密之被授權人可以獨立依營業秘密法獲得保障⁶⁸，營業秘密之受讓人不得主張其為違法取得，故從結果面來看，在營業秘密被授權人的保護上，亦具有某程度的追及性。

(五)智慧財產權不受物理條件的限制

智慧財產權和物權在使用上有一個相當大的區別，就是智慧財產

68 被授權人自授權人處取得營業秘密後，只要是符合營業秘密法所規定之要件，即可獨立受到營業秘密法的保護，亦即，第三人若以不正當之方式取得被授權人所取得之營業秘密，則被授權人可獨立依營業秘密法請求該第三人停止侵害及損害賠償。同樣地，若是授權人嗣後將營業秘密轉讓予他人，該他人亦不得向被授權人主張停止利用該營業秘密，因為被授權人乃是合法取得該營業秘密也。被授權人可以對於受讓人主張權利，故筆者認為某程度營業秘密之保護亦具有追及性。

權利用不受物理條件的限制，也就是本論文在第二章所提到的無形性。一個物再怎麼有效率的利用，其最大效益仍有上限，但是智慧財產權之最大效益則趨於無限大。

舉例來說，一塊土地可能同時設定地上權給地上權人蓋房子，設定空間地上權給捷運通過，再設定汲水地役權給需役地使用、設定抵押權…再怎麼有效率的利用，也只不過是一塊那麼丁點大的地，假如效益可以用價格來評估的話，仍然是有限的。但是智慧財產權可以授權與相當多數人使用，也可以用來擔保債權，簡單來說，就是愈利用愈能增加其價值，就好像微軟公司賣一套Windows98賺三千元，賣二套賺六千元，賣一萬套賺三千萬元，授權愈多人使用愈賺，但是台北市信義區的土地，了不起就賣一坪五百萬，再怎麼多也不會太多。從這個例子我們可以知道，智慧財產權不像物權一樣，因為物理條件的關係，只能由一個人或少數人獨自享用。

第二節 智慧財產權與債權

一、債權之定義及效力

債權者，特定人（債權人）對他特定人（債務人）請求其為特定行為之權利也⁶⁹。債權是一種以特定行為為標的之財產權，其法律作用係得向債務人請求為特定行為，因此，債權屬於請求權，而非支配權。而債權之效力如何，茲參考日本學者於保不二雄之債權總論⁷⁰列舉如下：

(一)請求力及給付保持力

債權是以債權人得對債務人請求為一定給付為內容，因債務人之給付，債權人可以獲得一定之財貨為目的。因此，債權之基本效力為債權人對於債務人之請求力，以及債權人受領債務人給付之財貨並合法保持之效力。

(二)對債務不履行之效力

債務人未依債務本旨履行，債權無法請求力期待其實現。債權作為權利，法律應保障其實現，因此必須對於債權之實現有強制力。民法對於債務不履行之效力，分為強制履行和因不履行所生

69 鄭玉波，民法債篇總論，P.2

70 於保不二雄，債權總論，P.67~P.70

損害賠償之請求，藉由國家公權力之介入，使債權得以確保。且爲了保全債務人之一般財產，賦予債權人代位權及撤銷權⁷¹。

(三)債權人遲延

很多債務如沒有債權人之合作，單憑債務人是無法履行的。需要債權人合作之債務，債權人負有協助債務履行之。債權人怠於協助履行義務，稱爲債權人遲延或受領遲延，因債權人遲延而致債務未能履行時，債務人不負不履行之責任。從而不發生債務不履行之效力。

(四)債權之對外效力

債權乃對人權、相對權，第三人侵害債權，並非古老的問題，只是近代法律考慮到債權也可能受到第三人之侵害，才確認第三人違法侵害債權爲侵權行爲，及得爲排除妨害之請求，此爲債權之對外效力問題。

二、物權與債權之區別

(一)社會機能之差異⁷²

人非利用外界物資，則不能生存，然而物資有限，並非取之不盡，用之不竭，因而各人對於物資之需要，在量的方面，即難獲滿足，爲定分止爭，物權之觀念乃應運而生；而人類社會進入交換經濟時代後，人與人間會發生交易關係，爲保護此交易關係，乃有債權之觀念產生。由此我們可以得知，物權之社會機能，乃對於各人所獲得之物，所生產之物，即認爲係分配於該各人之物，而使之可以自由利用，並得排除外界之干涉，以維持其專屬之狀態，故物權或稱狀態權（*Zustandsrecht*），亦可稱爲保護靜的安全（*Statische Sicherheit*）之權利，蓋其作用，端在保護永續的、恒常的支配之靜的狀態也。債權之社會機能，係在保護動的安全（*Dynamische Sicherheit*）。

(二)法律效力之差異

物權爲支配權，債權爲請求權，因此，債權無排他效力，而物權

71 由於此一效力涉及債務人以外之第三人，因此一般稱爲債權之對外效力，但是於保不二雄教授認爲此一規定是以保全一般責任財產爲目的，及於第三人之效力，只不過爲其反射效果而已，所以有必要將其與對外效力加以明確區分。反對見解請參照孫森炎，民法債編總論，P.340~P.341

72 鄭玉波，民法債篇總論，P.4~P.5

有之；債權無優先效力，而物權有之；債權無追及效力，而物權有之⁷³。此外，債權有意定債權及法定債權，物權則非依法之所定不可。意定債權可依契約自由原則，由當事人自行決定權利之內容，而物權則爲了保障交易安全，需嚴守物權法定原則，從名稱到內容，不得創設新的物權或是變更既有物權的內容。債權行使之目的，乃在於從債權之消滅，獲得債權人之滿足，故債權在制度設計上，傾向於使其迅速消滅，而物權原則上因其存續而物權人始得滿足，故物權在制度設計上，傾向於支持物權的永久存在。

民法關於債之移轉，於第二百九十四條規定，債權人原則上得將債權讓與於第三人，但依債權之性質不得讓與者、依當事人之特約不得讓與者、債權禁止扣押者不在此限，而關於債權交易之保護，僅對於原契約當事人之他造（債權讓與時爲債務人，債務承擔時爲債權人）提供保護的規定，對於受讓契約之人並沒有特殊之保護措施，相較之下，民法物權篇除了物權靜的保護之外，亦以物權行爲無因性、善意受讓制度、物權法定主義…等原則，對於物權動的交易安全加以保護。

三、智慧財產權與債權之比較

(一)債權不具用益權之性質

債權是一種請求債務人爲特定給付之權利，因此，債權只能讓與、設定質權或請求債務人給付，而不能加以利用。然而，智慧財產權不但可以讓與、設定質權，還可以授權他人使用、收益，這是智慧財產權和債權相當不同的地方，在討論民法關於債權之規定，能否適用於智慧財產權時應加以注意。

(二)債權與智慧財產權同屬無實體之權利

債權與智慧財產權一樣，皆屬無實體之權利，從權利的移轉上來看，無實體之權利在移轉的認定上，並不像物權一樣有公示的表徵（動產爲交付、不動產爲登記），因爲基本上無實體的權利看不到、摸不著。我國民法依據通說之見解，將原因行爲與處分行爲分離，在債權交易的情形，亦採相同之見解，認爲債權在交易時，應區分爲債權買賣契約及債權讓與行爲，債權買賣契約是屬於原因行爲，債權讓與是屬於準物權行爲。

73 鄭玉波，民法債篇總論，P.5

然而，在社會生活中，很難想像在債權交易時，有另一個債權讓與的行為存在，因為物權的時候，勉強可以說是占有的移轉或合意登記是另外一個物權行為，而債權的情形就很難說服一般人。因此，學者在這時候就解釋認為債權在債權買賣契約成立的同時就移轉給受讓人。智慧財產權亦有相同的問題，本論文於第四章第一節中，會較深入的討論這個問題，基本上筆者認為智慧財產權之處分行為雖採形式主義，但應輔以共同瑕疵說使處分行為受原因行為效力之影響，以符合智慧財產權交易之現實狀態。

(三)債權只能作一次性行使或交易

債權的目的在追求債權之消滅，因此，債權一旦加以行使獲得滿足之後，債權即歸於消滅，而智慧財產權只要在法定期間內，皆可本於其權利人之地位隨時加以行使。同時，債權在交易時，受到債權請求對象物理上之限制，因此，只能作一次性的交易，也就是說，雖然債權與智慧財產權同屬無實體之權利，但是因為債務人是特定的，債務人向債權人不可能無限制地為給付，只要給付一次，債務人就可免其給付之責任。然而智慧財產權卻具有多數人得同時使用、收益的特性，因此，在交易上容許權利內容重疊的情形。

(四)債權為相對權而智慧財產權則為絕對權

債權與智慧財產權同屬於無實體之權利，然而由於債權具有相對性的關係，使得債權在許多方面與智慧財產權不同。以侵害的認定為例，債權雖屬權利，但是卻不被認為是屬於民法第一百八十四條第一項前段所保護之範圍，必須要引用同條第一項後段作為請求權基礎，侵權行為人只有在故意以違背善良風俗之方式加損害於債權人的時候，才會被認為應負損害賠償之責任。而智慧財產權除了在各別智慧財產權法律中，有針對侵權行為加以規範，事實上亦可適用民法侵權行為之規定向侵權行為人求償，此時，其請求權基礎為民法第一百八十四條第一項前段，明顯的可以發現智慧財產權與債權之不同。

第三節 智慧財產權的性質

一、智慧財產權為財產權

財產權者，德儒德仁布喜，謂其價格得以金錢計算者為財產權。文德賽，謂凡自己所得之權利為財產權。法儒巴隆，謂關於

權利人身體以外之權利為維持自身（Selbsterhaltung）者為財產權。我國學者黃右昌則認為，以得為處分之目的者為財產權⁷⁴。

如上所述，雖然智慧財產權可能同時具有人格權之特性⁷⁵，但就財產權的部分，得以金錢計算，得由個人取得，且得加以處分，故其屬於財產權乃不可否認。此外，法律明文規定智慧財產權（著作財產權、專利權、商標權…等）可以讓與、授權、設質…等，亦屬明文承認智慧財產權為財產權的一種。

二、智慧財產權與物權同屬支配權

支配權的概念，可以透過作為其相對概念之請求權來加以理解。亦即，財產權可分為得對於其財產客體直接支配之權利，以及為實現其權利內容，必須要有權利人以外之其他人之行為二種情形。舉例來說，同樣是擁有財產，自己手邊所收藏之畫作，不需要其他人之行為，自己可以將畫作取出來鑑賞或是加以處分。與之相對的，在銀行有存款的人，假如要使用存款的話，必須先從銀行將現金提領出來，不能自己直接進入銀行的金庫拿出來。前者畫作所有人對畫作之權利即為支配權，存款人對於銀行請求付還之權利則為請求權⁷⁶。

由於支配權毋須他人介入即可直接支配之特性，可衍生出積極的用益權能與消極的排他權能。專利法第五十六條：「I 物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。II 方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。…」第一百〇三條：「I 新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。…」第一百十七條：「I 新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣專利物品之權。…」由條文採用「未經其同意」之字眼，可知專利權人有同意他人製造、販賣、使用、進口之權，當然亦反映專利權人不須他人介入即可支配專利權之特質。至於「排除

74 黃右昌，民法物權詮解，P.1

75 日本學者瀧野文三，認為特許權（相當於我國之發明專利權），是以經濟利益為內容，且各國法制均承認得為讓與或其他處分行為，故應單純解為僅具有財產權之性質較為妥當，請參閱氏著，最新工業所有權法，P.17。

76 元木伸，特許民法—工業所有權取引と侵害，P.33~P.34

他人…」之用語，更是明白了表示其消極排他權能的部分。

此外，發明專利、新型專利、新式樣專利、商標…等，皆排除相同之技術或標章取得範圍重疊之權利，更可突顯其獨占、排他之性質。至於著作權雖然不排斥他人可獨立創作出完全相同之著作，然而，真正內容完全相同的著作幾乎絕無僅有，而營業秘密因為規範方式不同的關係，並未給予其完全之支配權地位，屬於本性質之例外。

三、智慧財產權與物權同屬絕對權

絕對權者，一般來說，是與相對權相對的權利概念。亦即，財產權可分為得對人主張及得對世主張之權利。得對特定人主張者，即所謂對人的權利，亦即相對權，得對不特定人主張者，即所謂對世的權利，亦即絕對權。舉例來說，擁有畫作所有權之人，得對任何人主張其為該畫所有人，反過來說，任何人對於其所有權，皆負有不得侵害之義務；在銀行存款之情形，法律關係存在於銀行與存款人之間，只有銀行對於存款人負有存款返還的義務，第三者並不對此負有任何義務⁷⁷。

由上述說明加以觀察，智慧財產權，依專利法第八十八條、商標法第六十一條、著作權法第八十四條…等之規定，明文規定得對第三人之侵害直接排除，故具有絕對權之性質⁷⁸。不過目前絕對權與相對權之區別變得比較不嚴格。關於相對權，妨礙其權利實現的第三人，若有以違反善良風俗加損害於他人之情形，亦被認為仍應負權利侵害的責任。此外，像是租賃權這類債權物權化之權利，也慢慢使得絕對權與相對權的區分重要性減低。

四、智慧財產權與債權同屬無實體權利

債權是債權人得對債務人請求為一定作為或不作為之請求權，並未如所有權、地上權、質權、地役權…等，是依附在一定之動產或不動產之上，故屬於無實體之權利；而智慧財產權雖然藉由有體物來彰顯其存在，像是專利產品、書籍、唱片、繪畫、商品…等，但是任何一個有體物都無法完整表彰智慧財產權之全部，即使像是台灣著名畫家的劉其偉所繪製的「婆憂鳥」，畫作

77 元木伸，特許民法—工業所有權取引と侵害，P.35

78 營業秘密法第十一條雖亦規定營業秘密受侵害時，被害人得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。但由於營業秘密之侵害型態多屬於有契約關係或是違反保密義務的情形，因此，不能據此說明營業秘密為絕對權。

的本身，雖為有體物，但並非其著作權之全部，「婆憂鳥」之著作權尚包括了以其他形式的重製，像是印有婆憂鳥的馬克杯、T恤、海報、筆者所用的電腦桌布…等，都是屬於「婆憂鳥」著作權的範圍，即使原始畫作消滅，著作權仍然存在，由此可知，智慧財產權亦屬於無實體之權利。

無實體之權利，由於缺乏一個顯而易見的外顯表徵，因此，在權利的移轉時，其處分行為隱而不顯，故無法類推適用公示、公信原則、善意取得制度，而且由於沒有外顯的實體，因此，處分行為通常與債權行為一併為之，也就是在債權行為有效成立時，權利即隨同移轉。此外，在權利侵害時，亦與有實體之權利不同，必須特別加以規定或適用較嚴苛的要件，以避免第三人因未預見無實體權利之存在而侵害時，須負損害賠償之責任。

同時，由於債權是以債務人之特定行為作為客體，因此，債權之客體和物權不同，並非依附於固定的有體物，因為債務人之行為是無法用感官察知的，而這點和智慧財產權的客體為無體財產一樣，因此，民法有關於債權之買賣或是債權讓與之規定，就是值得作為民法在處理無體財產的參考。藉由民法處理有體物和無體物之不同規定，或許可以推出智慧財產權在民法上應有之解釋，這也是本論文中心思想之一。

五、智慧財產權的侵害型態與債權、物權不同

相較於債權、物權之侵害，以行為人侵害特定人、事、物為限，智慧財產權的侵害並未有此限制。債權的侵害是針對債務人、阻礙給付之履行、債權標的物⁷⁹…等方式；物權的侵害是對特定物加以物理上之破壞、妨礙權利人之利用…等，然而，均不超脫對於特定人、事、物侵害的範圍。然而，智慧財產權是高度抽象化的權利，以專利權為例，其權利之範圍乃透過專利公報上的文字及圖示加以理解，並沒有一定的物理上的限制，在物品專利的情形，只要一出現與專利權範圍相同的產品，就是侵害到專利權，不論是在台北或高雄，也不論是特定或不特定的物品。由此也可以看出，智慧財產權的力量較傳統物權或債權絕對有過之而無不及。

79 這裡指的契約標的物，是指給付之客體，也就是說，契約標的是債務人的給付，然而，此給付有時是有標的物的，像是不動產買賣契約中的房屋、土地，有時候是沒有標的物的，像是同意不興建超過十層樓的房屋。透過對於契約標的物的侵害，也可能達到侵害債權的結果。

第四節 結語

物權之社會機能，乃在於保護靜的安全；債權之社會機能，係在於保護動的安全；而智慧財產權保護概念之產生，乃是為了促使人們努力從事精神創作及維持社會正當交易秩序。其主要之機能並非在保護靜的安全或動的安全，而是在確保人類文明的進步。故不應將智慧財產權理解為界於物權與債權中間之一種權利，應該承認其為獨立於民法所規範之物權與債權之外的另一種特殊權利。

然而，由於民法上並未將智慧財產權獨立成一個新的類型加以規定，在不得已的情況下，只好將智慧財產權與物權、債權拿來比較，希望能透過智慧財產權與物權、債權的異同點，來突顯智慧財產權在適用民法時之特殊性，以期在解釋上達到較接近合理的程度，解決單純從民法的角度觀察智慧財產權所發生對於智慧財產權特殊性扭曲的問題。

就權利之外觀而言，智慧財產權與債權同屬無實體之財產權，然而就權利之行使而言，智慧財產權又具有像物權般直接支配標的無體財產之性質。因此，在探討民法上與智慧財產權有關的問題時，就不得不注意到智慧財產權與物權、債權間之差異。舉例來說，就智慧財產權之交易而言，由於智慧財產權沒有具體之形體，非屬物或物權之交易，而比較類似於債權之交易，就權利移轉之方式、物之瑕疵擔保責任…等相關規定之適用，即應與債權作相近的解釋。然而，智慧財產權畢竟與債權不同，因其非但有具有交換價值，亦具有用益價值，並不像債權只具有交換價值。若就其用益價值的部分，發生未能達到契約預定目的之情形，究應如何處理，也是值得探究的問題，因為債權之買賣並不擔保債權之利用，這時有必要參考物之買賣之相關規定。

透過對智慧財產權性質的初步了解，我們可以知道，智慧財產權與債權、物權有其相同點亦有其相異點，因此，當法律就物權與債權為不同之處理時，即須先探究其為不同處理之原因，再決定智慧財產權在適用時應偏向何種規定，有時更可能發生均不應適用的情形，其標準即取決於智慧財產權的性質及特徵，惟有從此方向思考，才能避免智慧財產權在處理上，發生與民法相關規定格格不入的情形。

第四章 智慧財產權與民法靜態的互動

本章所欲討論者，主要是民法中與智慧財產權性質相關之部分，由於多屬靜態性質的討論，因此，筆者稱之為智慧財產權與民法靜態的互動，包括智慧財產權與民法有關權利變動、準占有制度、時效取得…等，乃是法律人非常熟悉的制度。然而，我們熟悉的部分，是有關於物權的部分，就筆者個人思考的經驗而言，就連債權在上述制度中的角色，都曾令筆者相當猶疑，至於智慧財產權應如何運作，更是令人頭大。

由於我國既有的文獻討論到此議題者，可說是鳳毛麟角，更不用說附具理由而詳加論述，而日本學者對此雖多有論述，但由於日本民法物權變動採意思主義、缺乏相當於我國民法第七百六十七條之規定、其占有為占有權我國則否、專利法有關專屬授權的部分採登記生效主義…等，二國法制度的差異，深深影響到文獻的可信賴度，增加本文寫作之困難度。由於筆者自認缺乏就整個民法制度與智慧財產權法制度，進行台灣與日本比較法研究的能力，因此，僅以閱讀日文相關文獻作為腦力激盪、刺激思考的工具，本章之撰寫，主要仍然是維持本論文寫作之主軸，由智慧財產權的特性去思考相關制度應如何適用，於本章之始，先向各位讀者說明之。

第一節 智慧財產權之權利變動

物權之變動係指物權之發生、變更及消滅，以物權權利人而言，乃物權之取得、設定、喪失與變更，簡稱物權之得喪、變更。物權之得喪、變更有非因法律行為而發生者，像是：製造商品的人原始取得商品之所有權、因被繼承人死亡事實之發生，繼承人概括繼受被繼承人之遺產；有因法律行為而發生者，像是：所有權之移轉、地上權之設定、抵押權之拋棄…等。智慧財產權就其屬無體財產權之性質而言，亦有發生、變更及消滅的問題，無論因事實行為或法律行為而發生之得喪、變更，智慧財產權的法令皆有所不足，因此，本文之目標即在於整合智慧財產權法令與民法相關法令之規定，對於智慧財產權的變動作一個詳細的討論。

一、物權的權利變動

(一)物權之發生

物權之發生，可分為原始取得與繼受取得兩種：

1 原始取得

原始取得，係指非依據他人既存之權利而取得物權，又稱為固有取得（亦稱為權利之絕對發生）。包括：製造一個物而自然發生的所有權、無主物先占、合法取得遺失物之所有權、發見埋藏物、時效取得…等。原始始得之物權，非繼受他人之權利而來，與他人之權利無涉，物權標的上若原有負擔，則均因原始取得而消滅。

2 繼受取得

繼受取得，係指基於他人既存之權利而取得物權，又稱為傳來取得（亦稱為權利之相對發生）。繼受取得依繼受方法不同，可分為移轉繼受取得與創設繼受取得，前者乃就他人物權，依其原狀移轉而取得，像是因買賣或贈與之履行而取得物權；後者乃係指於物權標的物上，創設定限物權而取得之謂，像是土地之所有權人，本其所有權之權限，創設一個地上權，並將之設定給地上權人。而依繼受範圍或型態之不同，可分為特定繼受取得與概括繼受取得，前者是指特定標的物之繼受取得，像是因買賣、贈與之所有權移轉或是設定地上權…等；後者則是不限定特定標的物，包括地將合於一定條件的所有權利、義務一併繼受，最明顯的例子就是繼承及公司合併。

(二)物權之消滅

物權之消滅，係指物權與其主體分離之謂。物權之消滅，可分為絕對消滅與相對消滅。所謂絕對消滅，是指物權標的物在物理上失其存在或是標的物雖未滅失，但物權本身終局歸於消滅，像是房屋因火災而滅失、原子筆之所有權因拋棄而消滅。所謂相對消滅，是指物權與原權利主體分離，從原權利主體這方觀察，物權主觀的失其存在，但物權並未消滅，僅是歸屬於新的權利主體而已，像是所有人因將物讓與他人而失其所有權。

(三)物權之變更

物權之變更，指物權不失其同一性，僅其存在之內容有所變異而言。就廣義而言，應可包括主體之變更、客體之變更及內容之變

更。物權主體之變更，包括主體之變遷及主體人數之變化，不過，嚴格來說，這是屬於物權之取得、消滅的問題。物權之變更應專指客體及內容之變更，前者為物權之標的物在量上有所增減，像是所有權客體因附合增加、抵押權標的物因部分損毀而減少；後者則為物權之內容或作用有所變易，像是地上權期限之增長或減短、抵押權順序的變更、地上權使用方式之變更…等。

(四)小結

物權變動之原因，有因法律行為而發生者，有因法律行為以外之事實或基於法律之規定而發生者。本文將民法上物權變動之相關規定整理如下表七。

由表中可以看出，物權之原始取得，主要乃是因非法律行為而取得，但是在物權的繼受取得、物權之變更時，多與權利人之法律行為有關。由於非因法律行為所發生之得喪、變更，多已由法律規定其效果，本論文將集中焦點在因法律行為而發生之得喪、變更的情形，而其中最重要的，即是所謂的「物權行為」。

表七、物權變動原因整理表

		法律行為（物權行為）	非因法律行為
物權之取得	原始取得		1 勞動取得 2 無主物先占(民八〇二) 3 拾得遺失物經六個月(民八〇七) 4 埋藏物之發見(民八〇八、八〇九) 5 添附（附合、混合、加工） 6 時效取得(民七六八～七七二) 7 果實自落鄰地(民七九八)
	繼受取得	1 讓與 2 設定 3 概括承受	1 繼承事實之發生(民一一四八) 2 公用徵收 3 沒收 4 法定地上權(民八七六) 5 法定留置權(民四四五) 6 因法定時間完成而取得典權
物權之消滅	絕對消滅	1 拋棄 2 契約合意消滅（地上權、抵押權…等）	1 標的物物理上滅失 2 混同(民七六二、七六三) 3 添附 4 他人時效取得 5 法定時間完成
	相對消滅	1 讓與	1 繼承事實之發生(民一一四八) 2 公用徵收 3 沒收
物權之變更	客體變更	1 合意變更	1 物理上部分滅失 2 添附(民八一～八一五)
	內容變更	1 合意變更	

二、我國物權行為之立法主義

(一)物權行為之立法主義

按物權行為之立法主義有下列三者之區分：

1 意思主義

所謂意思主義，是指物權因法律行為而變動時僅須當事人之意思表示，即足生效力，而不須以登記或交付為其成立或生效要件之主義⁸⁰。物權行為之立法主義採意思主義者，發生債權之意思表示，即為物權變動之意思表示，兩者合一，並無區別。一個法律行為，除有特別情形外，即可發生債權與物權變動之雙重效果。同時，由於兩者合一的結果，即無物權行為獨立性的問題，因此，物權行為之效果自然受其原因關係之影響。採意思主義的情形下，公示原則所需之登記或交付等公示方法，乃是物權行為之對抗要件而非成立或生效要件。

2 形式主義

所謂形式主義，是指物權因法律行為而變動時，須另有物權變動之意思表示，以及履行登記或交付之法定形式，始能成立或生效之主義⁸¹。物權行為之立法主義採形式主義者，發生債權之意思表示，並非物權變動之意思表示，使物權變動之法律行為，除當事人之物權合意外，尚須履行登記或交付之法定程序。由於債權行為只能生債之關係，必須另有物權行為，方能生物權變動之效果，故物權行為另獨立存在，有獨立性，因其獨立性，物權行為之效力不受其原因關係之影響，此為其無因性。採形式主義的情形下，公示原則所需之登記或交付等公示方法，乃是物權行為之成立或生效要件而非對抗要件。

3 折衷主義

所謂折衷主義，是指物權因法律行為而變動時，除債權之合意外，僅須踐行登記或交付之法定形式，始足生效力之主義⁸²。物權行為之立法主義採折衷主義者，發生債權之意思表示，即為物權變動之意思表示，但使物權變動之法律行為，僅有當事人之意思表示尚有未足，仍須履行登記或交付之法定方式，始

80 謝在全，民法物權論（上），P.64

81 謝在全，民法物權論（上），P.65

82 謝在全，民法物權論（上），P.65

足當之。然而，其不需另有物權變動之合意，無獨立存在之物權行為，故無獨立性、無因性可言。採折衷主義的情形下，公示原則所需之登記或交付等公示方法，乃是物權行為之成立或生效要件而非對抗要件。

4 綜合比較

(1)從交易的角度來觀察

意思主義之立法有使交易敏捷之優點。然而物權之變動，僅因債權行為之意思表示，即足發生效力，不僅不能從外部認識其變動及變動之時期，致不能保障動的交易安全，且法律關係不能明確化，對第三人之外部關係發生不一致之複雜問題，此為其短處。

而形式主義之立法例，以登記交付為物權變動之生效要件，不僅有保障交易安全之優點，且使當事人間就物權關係之存否以及變動之時期明確化，此項當事人間之內部關係與對第三人之外部關係亦完全一致⁸³。

(2)從社會生活的角度來觀察

形式主義之立法，由於將物權行為獨立於債權行為而存在，一次的買賣交易行為，必須包含了債權行為之意思表示、移轉標的物所有權之意思表示、移轉價金所有權之意思表示，與社會生活時，一般人內心思考及外部表現之方式均不相同。就此點而言，意思主義之立法合乎一般人於社會生活中，對於交易行為的看法。同時，也不會因物權行為之獨立存在，而發生債權行為與物權行為所造成之法律效果不一致的情形。

(3)我國所採的物權行為立法主義

我國物權行為採行上述何種立法主義，單純由法條文字並無法明確得知。目前通說以民法第七百五十八條、第七百六十一條為依據，認為我國是採形式主義。對於此點，筆者不擬多加論述，畢竟本論文的重點還是比較傾向於智慧財產權。

83 謝在全，民法物權論（上），P.66

(二)物權行為之特性

1 獨立性

物權行為與債權行為相互分離，獨立於債權行為之外，此謂之物權行為之獨立性⁸⁴。亦即，物權行為須有獨立之意思表示，於物權契約，像是所有權的移轉，必須要雙方所有權移轉之意思表示合致，於拋棄物權，只須權利人單方之意思表示。沒有獨立的物權行為意思表示，即無法完成物權行為。

2 無因性

由於物權行為具有獨立性，係獨立於債權行為之外，於是產生債權行為採否會左右物權行為效力之問題，此即為物權行為有因或無因之根源。按當事人間所以必須為物權行為乃是因有債權行為存在，依其所生之債權關係，負有付義務之故。因之債權行為遂成物權行為之原因。若債權行為會左右物權行為之效力時，則該物權行為係有因行為（有因主義）。反之，倘物權行為之效力，不受其原因即債權行為所影響時，則該物權行為係無因行為（無因主義），具無因性⁸⁵。

學者謝在全認為，無因主義為形式主義立法例所採，蓋無因主義不能獨立存在，必須依存於形式主義，亦即兩者必須相互結合，才能各自發揮其機能。我國民法關物權行為是否採取無因主義，法律上並無明文，但關於物權行為既採既採形式主義之立法，在解釋上通說亦認物權行為具無因性。

但事實上，物權行為採形式主義之立法，並不代表亦須採無因主義，採取無因主義固代表物權行為必須具有獨立性，但是卻不可逆推為因物權行為具有獨立性，故必具有無因性。亦有可能是雖然物權行為具有獨立性，但因社會生活層面的考量，仍認為物權行為受原因行為之影響。其實只是制度面的考量而已，並不具有必然的關係。然而，由於物權行為具有獨立性、無因性乃是我國目前通說，因此，筆者不擬就此多作討論。

(三)物權行為獨立性與無因性的緩和

由於物權行為採形式主義，有時違背社會生活常情，最常被提出討論的例子即為現物買賣，即使學者專家提出不少說法來使現物

84 謝在全，民法物權論（上），P.69

85 謝在全，民法物權論（上），P.70

買賣得以採形式主義加以解釋，仍逃不過有違一般社會觀念之批評。此外，形式主義之所以將物權行為獨立於債權行為之外，其主要之目的在於保護交易安全，時至今日，交易安全之保護，已由信賴登記制度及動產善意取得制度加以取代，物權行為具有獨立性、無因性，反而在某些情形使所有權人淪為請求返還不當得利之債權人，對於所有權人之利益，未給與適當的保護。

基於上述原因，近世以來，學說判例乃運用解釋之方法，儘量限制物權行為獨立性與無因性之適用範圍，使其與債權行為結合而同其命運，此即為獨立性與無因性相對化之問題。現行之方法有三⁸⁶：

1 條件關聯說

當事人得依其合意，使物權行為之效力繫於債權行為之存在，亦即物權行為以債權行為之有效存在為其停止條件，必債權行為有效存在時，物權行為始能生效，此項合意，得依默示為之，在現物買賣之情形，即可作如此之解釋。

2 共同瑕疵說

債權行為上所存在之瑕疵（如行為能力之欠缺，意思表示之瑕疵、無效或得撤銷之原因），亦會反射於物權行為之上，而與之共同存在，物權行為之效力自因此而受影響。

3 法律行為一體說

物權行為與債權行為，合成一整體之法律行為，則依民法第一一一條之規定，法律行為一部無效時，全部均為無效，易言之，債權行為無效，物權行為亦歸於無效。

4 小結

由於物權行為獨立性、無因性之緩和，對於智慧財產權之處分行為在解釋上有相當程度之影響力，故於此先行將學說有關物權行為獨立性、無因性相對化的學說加以介紹。

三、物權行為與準物權行為

我國民法中，除了物權行為外，學說上另有所謂準物權行為，即債權讓與。稱之為「準物權行為」，一則代表著其並非物權行

86 由於此部分非本論文之重點所在，僅因論述之關係，不得不放在論文內，因此，擬完全引用謝在全法官於民法物權論（上），P.71 所著之內容。

為，二則代表著其與物權行為有類似之處，筆者於第三章中，擬由物權、債權之比較來了解智慧財產權，於本章中，自然亦不能錯過物權行為與準物權行為異同之比較來進一步了解智慧財產權之處分行為究應作何種解釋，以下即進行本論文之討論。

(一)準物權行為之立法主義

學者鄭玉波於其所著之民法債篇總論中，認為債權讓與以移轉債權為其標的，故屬於債之移轉之問題，此種契約一旦生效，債權即隨同移轉，並非僅發生得請求移轉之債權，或應為移轉之債務而已，易言之，契約生效之時，即履行完了之時，除對於債務人之生效，須經通知外，已別無履行之問題矣⁸⁷。同時認為債權讓與具有不要式契約、不要因契約、準物權契約、處分行為之性質⁸⁸。雖然明確地表示債權讓與契約和一般的物權契約同樣具有獨立性、無因性，即準物權行為採取形式主義之立法主義，然而，卻未提出具體證據加以說明。

日本學者於保不二雄於其所著之債權總論中，認為債權讓與，是指不變更債之同一性，依契約移轉債權者。亦即，將債權作為一個財貨加以對待，依讓與契約加以處分，因此，債權讓與乃處分行為⁸⁹。而日本判例對於債權讓與認為債權讓與之原因契約解除，債權即隨之當然回復原有狀態⁹⁰，乃採取與物權行為相同之立法主義（意思主義）。

顯然無論我國學者或日本學者，對於準物權行為之立法主義，並未特別加以研究，均認為應比照物權行為之立法主義加以處理，故於我國準物權行為採形式主義，承認準物權行為之無因性、獨立性，日本則採意思主義，不承認準物權行為之無因性、獨立性。雖然沒有任何說理過程，但是筆者也不得不接受此一現實。

(二)物權行為與準物權行為之比較

物權契約除當事人之合意外，其標的物為動產者，尚須交付，始能生效；其標的物為不動產者，尚須登記，始能生效；而債權讓與則無須交付（但證券債權則不然）或登記，祇有當事人之合意即可。物權契約其標的物為不動產者，其當事人之合意，尚須以書面為之（民法七六〇條），而債權讓與之合意，則不須任何方

87 鄭玉波，民法債篇總論，P.463

88 鄭玉波，民法債篇總論，P.464~P.465

89 於保不二雄，債權總論，P.293

90 於保不二雄，債權總論，P.295

式⁹¹。

(三)債權讓與應一律採共同瑕疵說緩和其無因性

多數的物權行為（物權契約）有一個獨立於原因行為（債權契約）外顯的表徵，於動產為交付，於不動產為登記，因此，採形式主義雖有缺點，但仍能說明事實上可能存在有一個獨立於原因行為之外的物權行為。然而，在債權讓與的情形，債權讓與之原因行為與債權讓與契約，根本是學者為了合乎形式主義而假設出來的區分，承認債權讓與的獨立性、無因性，根本沒有任何實益，因為即便是要保護受讓人，受讓人於債權讓與之情形所取得者，亦不過是一個債權而已，並不像物權行為，受讓人所取得者乃一個物權，其效力較債權優先，較能保護受讓人，徒然增加解釋上之困擾而已。

基於我國學者對於債權讓與這個準物權行為，仍採與物權行為相同之形式主義，筆者也無十分有力的證據說明準物權行為應採其他立法主義，但是，事實上學者在解釋債權讓與時，多半認為債權會隨著債權讓與之原因行為之生效而移轉，故筆者認為，債權讓與乃一擬制的準物權行為，其與債權讓與之原因行為必然具有共同之瑕疵，應採共同瑕疵說對於債權讓與之獨立性、無因性加以緩和，以符合實際社會生活之運作。

四、智慧財產權之處分行為

法律上處分行為之處分標的不僅指物及物權，並包括債權及無體財產權在內，前者固為物權行為，後者則非物權行為（僅可稱為準物權行為）⁹²。本論文為避免將智慧財產權之處分行為稱為準物權行為可能造成與債權讓與之混淆，擬將智慧財產權之處分行為稱為「類似物權行為」，以示區別。

物權之處分行為相當容易判斷，發生物權得喪變更的法律行為，即屬物權行為，而智慧財產權之處分行為，亦應作相同之解釋，因此，發生智慧財產權得喪變更之法律行為，即屬智慧財產權之處分行為。學說間對於智慧財產權之處分行為有爭議者，為智慧財產權之授權行為，日本將專用實施權認為與物權相當，故專用實施權之設定屬於(類似)物權行為，而通常實施權則僅屬債權，故通常實施權之設定屬於債權契約。然而，我國法律上並未

91 鄭玉波，民法債篇總論，P.465

92 謝在全，民法物權論（上），P.68

作出上述區分⁹³，筆者將於第五章第一節有關授權行為與授權契約的部分，作進一步的討論。

(一)智慧財產權處分行為之立法主義

民法中雖未對智慧財產權加以規定，然而，討論智慧財產權相關問題時，卻不能與民法之基礎基論發生太大的衝突，因為智慧財產權在許多情形，仍須回歸到民法的體系加以解釋，若僅考慮到智慧財產權的特性，而不考慮智慧財產權與民法的融合，將無法使此二種法制順利運作。

民法有關物權行為及準物權行為，依筆者前述之說明可知，我國學者多認為我國民法之立法方式乃採形式主義，對於事實上並無「形式」的債權移轉，亦擬制一準物權之意思表示，企圖與物權行為採形式主義相配合，主要原因應是說理的一致性。

筆者考量到民法學者此顧慮，因此，認為智慧財產權之處分行為，應採形式主義，亦即，智慧財產權之處分仍有一個類似物權行為之意思表示，就該類似物權行為雙方為合意，即發生類似物權效力。然而，智慧財產權與債權同屬無實體之權利，債權之交易隨同債權契約（原因行為）生效而發生變動，智慧財產權之交易亦隨債權契約（原因行為）生效而發生變動。故亦應與債權交易之情形相同，雖採形式主義，但應一律採共同瑕疵說緩和類似物權行為之獨立性與無因性⁹⁴，以符合智慧財產權交易時之現實狀況。

須附帶一提的是，筆者認為物權行為採取形式主義、意思主義或折衷主義，與物權行為採登記生效主義、登記對抗主義並沒有絕對的關係，亦即，在採取形式主義的立法例中，可以存在以登記

93 專利法第八十八條第二項規定，「專屬被授權人亦得為前項請求。但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限。」首次引進專屬授權與非專屬授權區分，然而，專屬授權人之地位並非如日本特許法將專用實施權人提升至與所有人相當之地位，但書之限制仍相當嚴格，因此，我國授權制度是否與日本作同一之解釋，仍有相當大的討論空間。

94 德國通說認為，在民法中所通行之物權行為「無因性原則」，在智慧財產權授權契約之領域內並無適用之餘地，蓋在德國一方面受「目的讓與理論」之影響，認為智慧財產權之授權契約所授與之權利範圍若有爭議，應以當事人間之（債權）契約目的來決定其範圍，是以處分行為之範圍應取決於債權行為，另一方面，為保護智慧財產權人之利益，應認為如果債權行為無效、不成立或歸於消滅，則被授權人所取得之使用權亦應一併歸於消滅，而回歸到授權人身上，是以唯有授權契約之債權行為有效成立，其授權始為有效。請參照，謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，P.15~P.16

為對抗要件之制度，在採取意思主義的立法例中，亦可以存在以登記為生效要件制度，因為形式主義與意思主義，其主要之差別乃在於是否存在有獨立的物權行為意思表示，故採形式主義之立法例中，規定以登記為對抗要件，二者並不相衝突，只不過通常採形式主義之立法例，通常採登記生效制度而已。故我國專利法、商標法…等，雖對於權利之讓與、授權、設定質權採登記對抗主義，但仍不妨礙以形式主義解釋智慧財產權之處分行為。

(二)智慧財產權處分行為之種類

1 讓與

「讓與」於物及債權之情形，是指所有（權）的移轉，而於智慧財產權，甚至是利益，應作相同之解釋。亦即，讓與是指原權利之所有人，將其所有地位移轉予受讓人之處分行為。

2 授權

筆者認為「授權行為」乃是指智慧財產權權利人，將其權利用益權之部分，設定予被授權人，一般所稱之專屬授權，於筆者之定義下，是屬於就授權契約所約定之範圍總的用益權的設定⁹⁵，而非專屬授權則是屬於部分用益權的設定。日本對於專用實施權，認為具有物權效力，而通常實施權，則認為僅具有債權效力，由於篇幅的關係，筆者將非專屬授權是否為處分行為移至下文(三)加以討論。

3 質權的設定

質權者，謂因擔保債權，占有由債務人或第三人移交之動產或可讓與之財產權，於債權屆清償期未受清償時，得就其賣得價金優先受償之權⁹⁶。智慧財產權屬於民法第九百條所稱之其他權利⁹⁷，故均得為質權之標的物。同時，智慧財產權法亦就智慧財產權設定質權加以規定，會使質權人取得權利質權，故屬處分行為。

此外，由民法第九百零二條規定，「權利質權之設定，除本節

95 授權契約的限制包括：地域限制、時間限制、領域限制…等，就授權契約所約定之範圍內，所有的用益權均設定予被授權人，權利人僅保留收取權利金之權利。

96 謝在全，民法物權論（下），P.275

97 營業秘密由於不具有權利之地位，因此，不適用本條之規定，營業秘密法第八條，亦為相同之規定。

有規定外，應依關於其權利讓與之規定為之。」可以推論出權利質權之設定，與權利讓與相同，屬於處分行為。

4 拋棄

就物權而言，拋棄者，乃權利人不以其物權移轉於他人而使其物權歸於消滅之單獨行為⁹⁸。而於智慧財產權之情形，只要將物權替換為智慧財產權即可。由於拋棄乃是會發生智慧財產權權利消滅之法律行為，因此，屬於處分行為。

(三)非專屬授權是否屬於處分行為

我國專利權法第八十八條第二項規定，「專屬被授權人亦得為前項請求。但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限。」積體電路電路布局保護法第二十九條第二項規定，「專屬被授權人亦得為前項請求。但以電路布局權人經通知後而不為前項請求，且契約無相反約定者為限。」由上述條文可知我國智慧財產權制度，有引進「專屬授權」與「非專屬授權」類型之走向。然而，是否可以直接推論出專屬授權應具有（類似）物權效力，而非專屬授權僅具有債權效力之結論，筆者仍持懷疑之態度。

從我國專利法或積體電路電路布局保護法之規定可知，立法者對於專屬被授權人，亦非如日本特許法，賦予專用實施權人與特許權人接近相同之權利⁹⁹，日本特許法規定專用實施權人即使未經特許權人之同意，亦得獨立向侵權人請求損害賠償、排除侵害…等，若取得特許權人之同意，更可就專用實施權之範圍內，設定通常實施權或質權予他人¹⁰⁰。

由我國關於專屬被授權人之規定看來，專屬授權與非專屬授權目前區分的實益在於能否獨立向侵權人請求損害賠償、排除侵害…等行為，然而，是否可因非專屬授權依法不得獨立向侵權人為上述行為，即非屬處分行為，不具有類似物權效力，筆者持相當懷疑之態度。主要原因在於非專屬授權本質上即不會有受侵害的可能性，因為非專屬被授權人其所取得之權能，乃是單純就該智慧

98 謝在全，民法物權論（上），P.102

99 特許法在許多條文將特許權人與專用實施權人並列，特許權人於專用實施權設定之範圍內，除專用實施權非經特許權人之同意不得任意移轉、設定通常實施權、質權須得特許權人之同意外，已將特許權人之權利架空，就如同我國不動產地上權與所有權之關係一樣。

100 請參照本論文第五章有關於日本授權法制之介紹。

財產權為部分之使用、收益之權能，就此點而言，不會因為第三人侵害智慧財產權而使其權益受有損害。

故筆者認為，非專屬被授權人之所以不能獨立向侵權人請求損害賠償、排除侵害…等行為，並非由於非專屬授權不具有類似物權效力，而是由於本質上不會發生侵害其非專屬授權地位之情形。因此，筆者仍認為基於被授權人保護的需求，應將非專屬授權亦認為具有類似物權效力，同時，專利法或商標法…等，就「授權」非經向主管機關登記，不得對抗第三人之規定，未區分專屬授權與非專屬授權而異其規定，亦應將非專屬授權解為具有類似物權效力，屬於處分行為，始符合法律解釋之一致性。

第二節 智慧財產權與準占有制度

一、準占有制度

(一)準占有之意義及立法目的

1 準占有的意義

占有，係指對物的事實上管領力，以物為客體。權利得否為占有的客體？民法採肯定的見解，第九六六條規定：「財產權，不因物之占有而成立者，行使其財產權之人，為準占有人。」此種以財產權為客體的占有，學說上稱為準占有（Quasipossession）或權利占有（Rechtsbesitz），其占有人稱為準占有人¹⁰¹。

在羅馬法，以占有限於物之支配關係，惟以地役權之行使為準占有。在日耳曼法，尤其寺院法，對於物之支配以外之關係，亦認有同樣之制度。德國普通法益擴張占有制度之範圍。法國民法繼承其思想，對於身分關係，亦認有占有之觀念（法民一二二八條、一九五條以下）。然德國民法再限制其觀念，僅於地役權及人的役權，認有權利占有（德民一〇二九條、一〇九〇條）。瑞士民法惟對於地役權及土地負擔，認有權利占有（瑞民九一九條二項）。日本民法規定「以為自己之意思行使財產權」為準占有（日民一〇五條），我民法第九百六十六條規定，蓋仿日民之意也¹⁰²。

101 王澤鑑，民法物權第二冊—占有，P.263~P.264

102 史尚寬，物權法論，P.546

2 準占有的立法目的

民法第九百六十六條之立法理由表示：「查民律草案第一千三百十六條理由謂占有無體物（權利是也）應準占有有體物之例保護之。如占有地役權、抵押權等，不必占有某物，亦得行使權利之財產權是也。此本條所由設也。」

學者謝在全認為，「準占有者，乃對不因物之占有而成立之財產權，為事實上之行使者，法律予以與占有同等保護之謂。按對於財產權有事實上之管領力者，本與對物有事實上管領力之占有不同，惟法律對於物有事實管領力者，法律既不問其有無正當權原，概給予保護，則對於財產權有事實上管領力者，法律自亦無不予保護之理由。蓋此種事實上管領力既有其存在，社會上亦常予以信賴，基於維護社會和平秩序之需求，自與占有之保護，具有相同之必要性，故我國民法亦承認準占有制度。103」。

由以上論述可以得知，準占有制度之主要目的，是爲了維護社會生活秩序的安定，讓準占有人取得一定的地位，以維持其繼續行使權利之安定性。

(二)準占有成立之要件

民法第九百六十六條第一項規定，「財產權，不因物之占有而成立者，行使其財產權之人，爲準占有人。」以下，即將準占有之成立分爲三個要件：

1 須以財產權為標的

我國準占有制度，採日本立法例¹⁰⁴，以財產權爲標的物，亦即人格權及身分權不得成爲準占有之標的。人格權及身分權乃與個人結合，原則上不得讓與或繼承，更難想像行使他人人格權或身分權之情形，即便有此情形，亦與社會生活秩序之安定無涉，無對行使他人人格權或身分權之人加以保護之必要。學者有認爲與人格權或身分權緊密結合之財產權，亦不得成爲準占有之標的，像是退休金請求權或是扶養請求權¹⁰⁵。

103 謝在全，民法物權論（下冊），P.556~P.557

104 日本民法第二百零五條規定，「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」中譯應爲「本章之規定，於爲自己所有之意思，行使財產權之情形準用之。」

105 謝在全，民法物權論（下冊），P.558

2 須以不因物之占有而成立之財產權為限

因物之占有而成立之財產權，其行使以物之占有為必要，自可依占有之規定尋求保護，無需迂迴採用準占有之規定加以保護，故民法第九百六十六條之規定，應限於不因物之占有而成立之財產權。

3 須事實上行使其權利

所謂事實上行使其權利，理論上和在討論占有的時候，所稱「事實上管領」的概念相當，也就是說準占有人在行使權利時，依一般交易或社會概念，有使人認識其事實上支配該財產權之客觀情事存在。然而，由於不因物之占有而成立之財產權範圍相當大，權利行使之態樣不一，因此，只能就個案類型化加以判斷。

(三)準占有之客體

有學者認為大部分不因物之占有而成立之財產權，只要具有相當之利益，且可為事實之支配者，都可以成為準占有之客體，像是地役權、抵押權、礦業權、漁業權、著作權、商標權、專利權、債權…等，均不排除其可成為準占有之客體，只不過在有些權利的情形，由於行使上比較難認定是否已達使人認識其事實上支配該財產權，準占有之情形比較難成立，然而，並不因此而排除其得成為準占有之客體。

以債權為例，真正債權人與非真正債權人在行使債權的手段方法上並無二致，非真正債權人可以向債務人請求給付，亦可出賣債權給他人，只不過債務人不會加以理會或是出賣他人債權成為無權處分行為而已，無法由行為人行使債權之手段、方法表彰其準占有之身分。然而，在具有債權證書或是其他足以表彰債權存在之證據（像是銀行存簿和印鑑）的情形，仍有可能成立債權之準占有。

二、占有之效力及準用

占有所生之效力大致可分為下列三類：

(一)保護占有之機能

所謂保護占有之機能係指民法上之占有具有保護對物之事實支配，以實現其維持社會秩序與和平之社會作用而言。……此項手段即為民法上之占有人自力救濟權（九六〇）與物上請求權（九

六二)。而此項社會作用，自占有發展之法制史觀之，顯然可見是源於羅馬法上之占有制度。按占有制度上之保護占有之機能，雖因近代國家保護權利制度之健全，而有逐漸式微之趨勢，……然因我國實務上不承認定限物權具有物上請求權，故以占有為內容之定限物權仍須利用占有人之上述救濟手段，以求保護，至以物之占有為內容之債權，則更無論矣。準此以觀，我國民法上占有之上述救濟手段，不僅具有維護社會秩序與和平之作用，實有保護物之利用權之功效¹⁰⁶。

(二)表彰本權之機能

所謂表彰本權之機能係指本權通常經由占有以為實現，占有其物者大抵即係具有本權者，故占有具有表彰本權存在之社會作用而言。蓋外觀之狀態與實際之情形，一般而言係八九不離十，基於此項概然性，占有既具有事實支配標的物之外觀，自應具有本權，反之未占有其物者，則不具本權，方屬社會常情也。準此，民法不僅明定占有具有權利推定之效力（九四三），使本權之保護趨於簡易，以保護靜的安全，且以占有為動產之公示方法，並承認占有之公信力，建立善意取得制度（八〇一、八八六、九四八），以保護交易之安全（動的安全）¹⁰⁷。

(三)取得本權之機能

所謂取得本權之機能係指民法於一定條件下，將事實支配之占有昇格為法律支配之本權，而賦予優先取得全部或一部本權效力之社會作用而言。蓋占有既有表彰本權之機能，常與本權相結合，則事實之支配自應認其係實現本權內容之一種態樣，而應賦予一定之效力也。民法將占有全面提昇為本權者，例如取得時效（七六八、七六九、七七〇）、無主物先占（八〇二）、遺失物之拾得（八〇三至八〇七）、埋藏物之發見（八〇八）即然。至民法將占有提昇取得部分本權，僅使占有於一定範圍內與本權為相同處理者，善意占有之孳息收取權（九五二）、損害賠償責任之減輕（九五三）、費用償還請求權（九五四）即其著例¹⁰⁸。

三、債權之準占有

最高法院於四十二年臺上字第二八八號判例認為：「財產權

106 謝在全，民法物權論（下），P.486~P.487

107 謝在全，民法物權論（下），P.487

108 謝在全，民法物權論（下），P.488

不因物之占有而成立者，行使其財產權之人為準占有人，債權乃不因物之占有而成立之財產權之一種，故行使債權人之權利者，即為債權之準占有人，此項準占有人，如非真正之債權人而為債務人所不知者，債務人對於其所為之清償，仍有清償之效力，此通觀民法第三百十條第二款及第九百六十六條第一項之規定，極為明顯。」由此判例觀之，真正之債權人固為準占有人，非真正債權人而行使債權人之權利時，亦屬債權之準占有人¹⁰⁹。

四、日本對於智慧財產權適用準占有之討論

日本民法學者對於智慧財產權是否適用準占有之規定，採取相當一致之看法，均認為像著作權、特許權、商標權等無體財產權，均得為準占有之客體。然而，此種論述起源之時代，乃是智慧財產權相關法律僅規定刑事處罰，對於侵害狀態如何排除或是防免，並未規定。因此，欲尋求民事途徑解決，必須回歸到日本民法的規定。然而，日本民法與我國民法不同，並無類似我國民法第七百六十七條所有物返還、侵害排除、侵害防免之物上請求權，因此，即使物權受侵害，必須利用類似我國之占有物侵害排除請求權之規定，方能對侵害狀態加以排除，在智慧財產權的情形亦不例外，此乃日本民法學者認為智慧財產權可以適用準占有規定的緣由¹¹⁰。

然而，現今智慧財產權法已就智慧財產權之侵害排除、侵害防免之民事手段加以規定，智慧財產權適用準占有之範圍，是否當然適用，仍有相當大的討論空間。

五、智慧財產權適用準占有之特殊性

(一)智慧財產權適用準占有之實益

在討論智慧財產權之準占有的成立及適用範圍之前，首先必須思考智慧財產權適用準占有之實益為何？若根本毫無實益，實無須再深入討論。

目前占有之效力可分為三大類，一為保護占有之機能，二為表彰

109 王澤鑑，民法物權第二冊—占有，P.265

110 請參照，富田徹男，準物權としての知的所有權：- 工業所有權と著作権における差止請求の歴史 -，書面資料刊載於埼玉大学經濟学会『社会科学論叢』86，一九九五十二月，文中建議參考，梅謙次郎『民法要義』及富井政章『民法原論』，有對無體財產權準用占有規定作討論，可於下述網址中閱讀全文內容<http://hal2001.itakura.toyo.ac.jp/~t4tomita/ip/bukken0.html>，2000/05/28visited

本權之機能，三為取得本權之機能。就第一類而言，智慧財產權之準占有能否移轉或受他人侵奪，為討論之重點；就第二類而言，智慧財產權之準占有人有無推定其善意、和平、公然占有…等，或是得否依其準占有人之身份，合法就該智慧財產權為使用、收益，為討論之重點；就第三類而言，智慧財產權之準占有人能否取得其準占有之客體之本權，為討論之重點，以下分別說明之：

1 表彰保護占有之機能

學者謝在全曾舉例，設甲將其著作權讓與乙，惟此項讓與係屬無效，惟（為）乙所不知，仍將其著作物予以發行。倘第三人丙就該著作物亦予以發行時，乙即得依第九六二條規定，請求而停止發行，以排除其侵害，蓋設例之情形，乙已係該著作權之準占有人，自得準用第九六二條規定，以資保護也¹¹¹。

對於上述此案例，乙雖無著作財產權，但其基於著作財產權人之地位，投入時間、勞力、費用出版該著作，同時，因為其有著作權讓與之債權契約存在，可能在印刷或是簽訂經銷合約時，必須出具上述著作權讓與之契約，使他方相信其擁有著作財產權，甚且於出版之著作物上，標記自己為著作財產權人，在具備上述得使一般社會大眾相信其為著作財產權人種種條件的配合下，筆者亦認同乙在此情形下，雖然無法依著作權法禁止丙未經授權而重製，但仍可依民法第九百六十二條規定，認為丙之行為已構成對乙準占有之妨害，而向丙主張排除侵害的可能性。

2 表彰本權之機能

在有體物之情形，本權通常經由占有以為實現，占有其物者大抵即係具有本權者，而在債權之情形，持有債權憑證（像是借據）及其他足以證明為債權人之證據（像是原債權人簽名蓋章之讓與契約）之人，原則上也應該是具有本權者，因此，在準占有之情形，仍應就表彰本權之機能此點加以準用。

然而，學者認為善意取得之規定，僅特別為動產所設，於債權之情形不適用。某程度來說，債權即使善意取得，仍為債權，取得一個有負擔的債權，也不會因為善意取得即成為無負擔之債權，加上債權沒有公示性，故認為債權不適用善意取得之規

111 謝在全，民法物權論（下），P.560~P.561

定，足以說服他人。

然而，在智慧財產權之情形，由於具有類似物權之性質，同時，在已向主管機關登記之智慧財產權，具有一定之公示之表徵，若是容許善意取得，則對於交易安全的保護，有一定之助益，可促進智慧財產權之交易，因此，承認智慧財產權準占有具有表彰本權之機能，有其實益，至於是否容許善意取得，筆者將於後文中討論。

3 取得本權之機能

(1)取得全部本權

智慧財產權是否適用時效取得、無主物先占、遺失物之拾得、埋藏物之發見？筆者認為，除了時效取得有討論之實益外，由於智慧財產權被拋棄後，屬於公共所有（Public Domain），應為全人類所共有之文化資產，不應為私人所獨占，因此，筆者認為無主物之先占不適用之。而遺失物、埋藏物的規定，在客觀上智慧財產權不會發生遺失或埋藏的情形，因為智慧財產權並無一具體之形態可供遺失或埋藏，故筆者認為，遺失物或埋藏物之規定亦不適用。而關於時效取得的規定是否準用於智慧財產權，本論文將於本章第三節的部分說明之，暫時略過不論。

(2)取得部分本權

合法占有人得為占有物之使用及收益（民九五二）、對於因可歸責於自己之事由，致占有物滅失或毀損者，於所受利益為限，負賠償責任（民九五三）、對於保存占有物所支出之必要費用（民九五四）、有益費用（民九五五），得向回復請求人請求償還…等，因此，智慧財產權之準占有人，若可以依民法第九百四十四條第一項，推定其以所有之意思，善意、和平及公然占有，則可享受到較佳的優惠，避免淪於單純侵權人之困境，因此，筆者認為就此點而言，是相當有實益的。

(二)智慧財產權具有公共性

準占有之所以不能適用於人格權與身分權，乃因此等權利非僅與個人私益有關，而且攸關社會公益，自不宜僅憑事實上行使其權

利之外觀，遂予以與占有同等之保護也¹¹²。智慧財產權就財產權的部分，雖然其人格權的性質不甚濃厚，但是，其攸關社會公益乃不可否認。本論文於第二章智慧財產權特性的部分，已說明公共性乃是智慧財產權與一般財產權相當不同之特性。

然而，智慧財產權之公共性，尚有不同之內涵，屬於有關於產業、文化上，人類精神上的創作活動這一類型的智慧財產權，其具有公共性是因為無論何種創作，最後終將歸於全人類所有，而與產業活動相關之識別標識之智慧財產權，乃是由於識別標誌的本身即具有保護公共利益（像是消費者對於商標的信賴）的特性。前者就智慧財產權保護期間，顯然較偏重於私人權利的保護，後者則是本身即具有公共性的色彩。

因此，筆者認為應區分智慧財產權之種類而異其結果，屬於有關於產業、文化上，人類精神上的創作活動這一類型的智慧財產權，其財產權部分的使用、收益、處分…等，與發明人、著作人的人格權，並未產生太大的連結，同時，較著重於智慧財產權人個人私益的保護，因此，此類型之智慧財產權，其準占有規定之適用範圍，應較於寬廣；而與產業活動相關之識別標識之智慧財產權，雖同樣以財產權之方式呈現，但是商標之保護是來自於其本身所具有之公共性，因此，就準占有規定之適用，應受到較嚴格之限制。

(三)事實上行使權利的標準

所謂事實上行使權利，如前所述，是指準占有人在行使權利時，依一般交易或社會概念，有使人認識其事實上支配該財產權之客觀情事存在。然而，由於非以占有成立之財產權範圍太大，因此，只能委由個案加以判斷。智慧財產權作為一種特殊的權利保護型態，自然應有其獨特的判斷標準，由於可參考之文獻可說絕無僅有，因此，筆者在此僅試行將部分看法提出討論。

1 單純使用智慧財產權不能算是事實上行使權利

占有對於動產或不動產而言，是屬於事實上管領力的表徵，而在智慧財產權中，如何決定什麼情形下是事實上行使權利，從權利安定性的角度來看，主張其為準占有人者，必須於權利行使時，具有一定程度具體的表徵，使他人相信其為權利人者，始能算是事實上行使權利。

112 謝在全，民法物權論（下）P.557~558

在智慧財產權的情形，由於具有無形性，就同一範圍之智慧財產權允許同時由多數人加以使用、收益，再加上侵權的型態亦多係就智慧財產權加以使用、收益，因此，單純對於智慧財產權加以使用、收益，不能算是事實上行使權利，必須擁有其他的外在表徵足以使一般人相信其為權利人者，始能算是事實上行使權利。

2 應區分是否須登記之智慧財產權而異其標準

應經登記始能取得權利之智慧財產權，由於該智慧財產權之處分行為，非經向主管機關為登記，不得對抗第三人，因此，要使他人相信其為權利人者，若未經向主管機關為登記，即不容易說服他人，因此，在須登記之智慧財產權，主張準占有之人，應以已向主管機關為登記者為主。

至於不須向主管機關登記即可取得權利者，像是著作權或是營業秘密¹¹³。就著作權而言，由於通常著作權屬於作者，故於作品上標明其為作者而行使著作權者，應屬事實上行使權利，若是著作財產權之受讓人，則亦應於著作物上標明其為著作財產權人，始屬事實上行使權利。

(四)智慧財產權準用占有效力之範圍

1 有關於產業、文化上，人類精神上的創作活動

如前所述，有關於產業、文化上，人類精神上的創作活動之智慧財產權，其公益性來自於這些智慧財產權於保護期間屆滿或是權利人拋棄權利時，會變成公共所有（Public Domain），因此，其作為私人財產權加以保護之成份較高，原則上準用占有各種效力規定之範圍較大。

(1)保護占有之機能

一個專利權或是著作權之準占有人，於他人妨害其準占有時¹¹⁴，能否主張準用民法第九百六十條之規定，得以己力防禦之、或準用第九百六十二條之規定，請求除去其妨害？學者史尚寬認為，關於占有保護請求權，對於準占有原則上有準用。為準占有標的之權利，有對世的效力者，對於第三人

113 營業秘密非屬權利，原則上不適用準占有之規定。

114 筆者認為民法第九百六十條所指稱之「侵奪」，應限於有體物之情形，無體財產的情形，應該不會發生侵奪的問題，因此，應僅限於準占有之地位受到他人妨礙。

之妨害或妨害之危險，得請求其除去或防止。例如專利權、地役權之準占有人，得請求妨害之除去及防止¹¹⁵。筆者亦採相同之見解。

舉例言之，劉承愚律師與筆者將我們共同著作「技術授權契約入門」一書，授權予智勝出版社為其發行，後來出版社於市場上發現相同內容之著作物，同時於著作物上，標示發行人為發芽出版社，著作權法並未明文規定被授權人得向侵權人請求排除侵害，此時，智勝出版社應可以其準占有人之身分，主張準用民法第九百六十二條之規定，請求發芽出版社停止重製「技術授權契約入門」，並要求其回收於市場上所流通之非法重製物，因為，非法重製物之流通，已妨害到智勝出版社基於授權契約所取得之準占有人之地位，會讓讀者誤認為發芽出版社才是發行人（準占有人）。

然而，以專利授權為例，如此解釋卻有可能發生條文規定衝突的問題。專利法第八十八條第二項規定，「專屬被授權人亦得為前項請求。但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限。」而若專屬被授權人已具有準占有人之地位，事實上可以不通知專利權人為侵害排除之請求，甚至於授權契約禁止專屬被授權人為侵害排除之請求時，仍得主張準用民法第九百六十二條之規定，認為侵權人已妨害其準占有之狀態，主張排除侵權人之侵害。

針對此一問題，筆者認為專利法就此點而言，為民法之特別法，應排除民法準占有規定之適用，然而，如此解釋必造成著作權之被授權人或商標權之被授權人其受保護之地位反而高於專利之被授權人之情形，因此，或許應思考放寬專利法有關於專屬被授權人請求排除侵害或損害賠償之要件。

(2)表彰本權之機能

占有具有表彰本權之機能，在有體物固然有此公示效果，然而，在無體財產之情形，準占有是否亦會發生公示的效果呢？同時，準占有某一智慧財產權之人，是否常與智慧財產權之真正歸屬人同一呢？

筆者認為，占有所具有之權利內容真正歸屬之概然率，由於準占有亦已要求必須在客觀上使人相信其為真正權利人，因

115 史尚寬，物權法論，P.549

此，仍應適用於智慧財產權，但是成立準占有之標準，相對於物之占有，必須非常嚴格，因為，智慧財產權具有就相同範圍之權利同時為多人使用、收益之特性，如何事實上行使權利，始能表彰出使他人相信其為真正權利人，必須要靠個案來加以判斷。

然而，就占有所有具有之公示效果，筆者則持否定的態度，其主要原因在於，動產以占有為公示之方法，但智慧財產權則不以準占有為公示方法，故不應承認準占有所有具有之公示效果，尤其是善意取得制度。學者姚端光亦認為，第九四八條至九五一條，係以動產之善意占有為前提之規定，而準占有係以事實上行使不因物之占有而成立之財產權為內容，性質上無準用各該條之可能¹¹⁶，否定動產以外之財產權準用善意占有之規定。

(3)取得本權之機能

取得本權之機能，包括取得全部本權與部分本權，就智慧財產權是否適用有關於取得全部本權之規定，學者姚端光認為，事實上行使不因物之占有而成立之財產權，如合於財產權因時效而取得之要件者，可取得該財產權（七七二），亦係準占有之效力¹¹⁷，採肯定之見解。筆者原則上亦採肯定之見解，理由於本章第三節中詳細說明之。

至於取得部分本權之規定，像是：合法占有人得為占有物之使用及收益（民九五二）¹¹⁸、對於因可歸責於自己之事由，致占有物滅失或毀損者，於所受利益為限，負賠償責任（民九五三）、對於保存占有物所支出之必要費用（民九五四）、有益費用（民九五五），得向回復請求人請求償還¹¹⁹…等，

116 姚端光，民法物權論，P.429；相同見解請參照，李肇偉，民法物權，P.588~P.589，其認為即時取得（即善意取得）之規定，係以動產之特質為基礎，須真實占有其物為必要。而債權或其他財產權，因非如動產交易之頻繁，其讓與又僅以書據，或特別手續如註冊過戶之類為之。既不真實占有其物，自不能僅以行使權利之外形事實，即賦予對物之占有同樣公信力。故對即時取得之規定，自無可準用於準占有也。

117 姚端光，民法物權論，P.429

118 學者史尚寬，對此採肯定之意見，認為關於占有物使用收益之規定，原則上可準用於準占有。例如著作權、專利權、商標等無體財產權及股東權之準占有。其原因在於占有人通常為物之利用，須提供費用及勞力，故認有孳息取得權。請參照，史尚寬，物權法論，P.549

119 學者史尚寬，對此採肯定之意見，認為關於費用償還之規定，亦有準用。例如著作權、專利權事實上之行使人，由真正權利人向其請求回復準占有時，準占

均無理由認為智慧財產權不適用。且適用此規定之結果，可使合法占有人免於受到智慧財產權法中，權利人所擁有之強大的民事賠償請求權的追索。

2 與產業活動相關之識別標識

如前所述，基於與產業活動相關之識別標識其所具有之公共性，筆者認為此類智慧財產權準用占有之規定應受到較嚴格之限制，以下即以商標權為例，就占有之不同機能分別說明之：

(1) 保護占有之機能

商標權之準占有人，舉例來說，像是國外著名商標之產品，雖然有在國內申請商標權，但是該外國廠商並未正式引進其產品，國內進口商直接由產地輸入該產品，並強力促銷該產品，若承認進口商得依準占有之規定，準用民法第九百六十二條之規定，請求侵權人停止為侵害之行爲，事實上，有助於商標功能之發揮，更可維護商標權人免於商標被濫用的危險，並無否定之理由。因此，筆者認為，商標權之準占有，就保護占有之機能而言，有承認其準用的必要。

(2) 表彰本權之機能

筆者認為商標權之準占有，就其表彰本權之機能，其討論應與著作權、專利權…等，人類精神創作之保護的智慧財產權沒有太大的區別，就善意取得這點而言，仍然不應準用，請參考前文對此問題之討論。

(3) 取得本權之機能

有關於取得全部本權之機能，筆者將於本章第三節中，詳細加以討論，原則上，筆者認為此類之智慧財產權，允許他人以時效取得之方式取得權利，將會使其保護市場競爭秩序、維護消費者權益…等功能喪失，例如：市場上可能同時出現二家完全不同來源的可口可樂商品，會使消費者就可口可樂這個商標不予信賴，這對於時效取得制度所欲維護之社會生活安定亦無助益，故不應準用於此類之智慧財產權。

有人有支出費用之事實者（例如註冊費），得依民法第九百五十四條、第九百五十五條之規定，請求償還。請參照，史尚寬，物權法論，P.549

第三節 智慧財產權與時效取得

承繼著上一節討論智慧財產權與準占有制度的問題，智慧財產權由於屬於準占有所定之不以占有而成立之財產權，進而準用到占有有關於取得本權之規定，時效取得即為占有取得全部本權之重要規定。然而，智慧財產權就何種範圍、在什麼情形下能夠使準占有人取得權利，仍然須要做進一步的討論，故筆者將其獨立為本節內容，希望能夠就時效取得與智慧財產權之關係深入地加以探討。

一、時效取得制度概說

(一)取得時效之意義

取得時效者，抽象而言，乃無權利人以行使某權利之意思繼續行使該權利，經過一定期間後，遂取得其權利之制度。具體而言，乃無權利人，繼續以一定狀態占有他人之物，經過法定期間而取得其所有權，或繼續以一定狀態行使所有權以外之財產權，經過法定期間而取得其權利之制度¹²⁰。

(二)取得時效之立法理由

承認時效制度之理由，通說係認為在保護長期所生之法律關係，以謀社會之安定。按法律之目的本在保護真正之權利關係，如有反於真正權利關係之事實狀態存在時，將之去除猶恐不及，自無給予保護之理。惟一定之事實狀態，經長期存在之後，社會常信賴其與真實權利關係相符，且在此種事實狀態上建立各種法律關係，如為保護真正權利人，一旦將之推翻，勢必將此等已建立之各種複雜之法律關係完全毀壞，造成社會之不安與混亂，此顯與法律在維持共同生活之和平秩序之目的相背。何況有權利人長期消極不行使權利，無權利人卻積極行使權利，法律比較兩者之利益及對權利之實質利害，與其保護前者，不如保護後者，更符合公平之旨。

再者，自權利存在之概然性言，長久存在之事實狀態，通常與真實之權利關係大抵相一致，且證明真實權利關係所需之證據，又常因年長日久而散失，不易獲得，縱或有之，亦難記明其真假，故與其勞師動眾，尋求無法確定之真正，不如逕以長期一定事實

¹²⁰ 謝在全，民法物權論（上），P.171

狀態之存在，作為證據，更能符合社會之需求¹²¹。

二、「所有權以外之財產權」？

民法第七百七十二條規定，「前四條之規定，於所有權以外財產權之取得，準用之。」首先確定者為「所有權以外財產權」，是指同屬物權，而非屬所有權之其他權利，像是：地上權、地役權…等，還是指不限於物權，還包括：債權、智慧財產權…等財產權？目前國內學者一致認為「所有權以外之財產權」，應不限於物權¹²²，但由於須準用民法第七百六十八條、七百六十九條、七百七十條之故，許多財產權仍不能適用時效取得。以下即就不適用時效取得之權利，分別討論之：

(一)非屬財產權

人格權與身分權，因其乃與權利主體之人格、身分有不可分離關係之權利，為非財產權，非屬於民法第七百七十二條所規定之「其他財產權」。

此外，與人格權及身分權密切相結合之財產權，亦因以身分或人格為前提而取得，因此，亦屬無法適用時效取得之財產權。像是：受扶養之權利、因簽名或肖像所衍生之財產權…等。

(二)無公示效果之財產權

在權利行使時或行使前，無從行使或表現於他人之物或權利上之權利，由於無法滿足民法第七百六十八至七百七十條所規定之「公然占有」之要件，因此，無法準用時效取得之規定。像是：無法以繼續並表見之地役權¹²³。

(三)無法繼續行使之財產權

若財產權因一次之行使即歸於消滅，即無從繼續行使，無法滿足民法第七百六十八條¹²⁴至七百七十條所規定之「繼續行使」之

121 謝在全，民法物權論（上），P.172

122 學者李肇偉認為，所謂所有權以外之財產權，主要者原有用益物權與擔保物權等等之其他物權及準物權，債權，及著作權、商標權、商號權、專利權等等之無體財產權。請參照，李肇偉，民法物權，P.112

123 民法第八百五十二條規定，「地役權以繼續並表見者為限，因時效而取得。」依此條文之反面解釋，若地役權不以繼續並表見之方式行使者，無法因時效而取得。

124 民法第七百六十八條規定，「以所有之意思，五年間和平公然占有他人之動產者，取得其所有權。」雖未如第七百六十九條、第七百七十條，明文規定五年

要件，因此，無法準用時效取得之規定。像是：撤銷權、解除權、買回權、選擇權等形成權及以一次之給付為標的之債權屬之¹²⁵。

(四)法律規定而成立之權利

基於法律規定而成立之權利，像是：留置權或是智慧財產權法中之強制授權，不因有行使某種財產權之意思而成立¹²⁶，因此，非屬於時效取得之財產權。

(五)小結

智慧財產權就相當於物之所有權及用益權之部分，由於非屬上述幾種無法準用時效取得規定之財產權，因此，原則上應得依民法第七百七十二條之規定，準用時效取得之規定¹²⁷。

三、時效取得制度與智慧財產權之特性

(一)承認時效取得制度是否合乎智慧財產權法之公共性？

1 屬於人類精神創作之智慧財產權

專利權或著作權此種屬於人類精神創作之智慧財產權，其主要之立法意旨，多係在藉由賦予創作人對於創作物財產權之保障，以鼓勵創作人持續進行智慧財產權之創造。而時效取得制度，從某個角度來看，是讓他人不勞而獲，取得智慧財產權之財產價值，與此類智慧財產權之立法意旨有違。

然而，從另一個角度來思考，當人類之精神產物被賦予財產權的保障後，為了實現其財產價值，不可避免地必須允許其讓與、授權、設定質權…等，因此，智慧財產權無可避免地逐步走向「單純財產權化」。當智慧財產權與物權或其他權利，同為市場中交易的財產權時，承認智慧財產權之時效取得，即難謂有違反智慧財產權法之立法意旨。

2 保護產業活動識別標識之智慧財產權

保護產業活動識別標識之智慧財產權，其主要之立法目的，在

之期間應繼續占有，但學者均認為解釋上仍以「繼續」為必要。請參閱，謝在全，民法物權論（上），P.175；姚端光，民法物權論，P.70

125 謝在全，民法物權論（上），P.185

126 姚端光，民法物權論，P.70

127 智慧財產權是否適用時效取得之規定，學者間見解不一。請參閱，謝在全，民法物權論（上），P.186，另同書 P.198 註二四，有就其他學者之主張加以描述，但並未明確指出其論點為何。

於維護市場競爭秩序，保障消費者之權益。商標法第一條即明文規定，「為保障商標專用權及消費者利益，以促進工商企業之正常發展，特制定本法。」顯見此類智慧財產權本身具有相當高的公益性質。

同時，由於此類之智慧財產權，其保護之主要理由即在於「識別」，若承認此類智慧財產權能由他人以時效取得，則很容易會發生即使未獲讓與或授權，亦得使用他人商標、攀附他人商譽，更使得消費者無法信賴商標而破壞原有之交易秩序。

因此，筆者認為，雖然商標權從歷年修法的傾向來觀察，有逐漸走向單純財產權化，放寬對於商標讓與或授權之限制，但仍不應使商標權得以時效取得，否則將破壞原有之交易秩序，與時效取得制度在於謀求社會安定，亦有所不合，且商標專用權一定期間未使用或停止使用者，主管機關得將其商標專用權撤銷或不予核准延展註冊，參酌學者黃右昌之見解¹²⁸，認為若特別法有因一定期間不行使該權利，主管機關得撤銷該權利之規定者，不適用時效取得之規定之說法，筆者認為此類之智慧財產權，應無準用時效取得規定之空間¹²⁹。

附帶一提的是，由於長時間使用他人已經登記註冊但未使用之商標，可以利用商標法第三十一條第一項第二款之規定，「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。」向主管機關申請撤銷該他人之商標專用權，再重新向主管機關申請商標權，不須利用時效取得之方式來處理。

(二)不應推定為以所有之意思取得智慧財產權

智慧財產權由於具有無形性之特性，可以同時由多數人，就相同範圍之權利加以使用、收益，亦可能同時由多數人成立準占有，故筆者認為民法第九百四十四條第一項，「占有人，推定其為以所有之意思，善意、和平及公然占有者。」就推定其為以所有之意思，不應在準用之列。

物之占有與智慧財產權之準占有不同，物之占有人以所有之意思為物之使用、收益、處分為常態，但是智慧財產權之準占有人，則以非所有之意思為智慧財產權之使用、收益為常態，同時，成立物之占有時，會排除他人占有的可能，但成立智慧財產權之準

128 請參照本論文註 131 所述學者黃右昌之見解。

129 國內民法學者對於商標權可以因時效而取得，皆採肯定說，請參考本文註 131~133 所引黃右昌、倪江表、李肇偉之說法。

占有時，卻通常無法排除他人之準占有。因此，筆者認為，取得智慧財產權之所有之意思（即排除他人關於該智慧財產權之所有權利之意思），不應受到法律的推定，反而應該要求更嚴格的證明。

(三)應考慮準占人行使排他權的強度及範圍

智慧財產權誠如本論文在第二章中所述，在許多情形是與民法物權相同，是以「智慧財產權人專有…之權利，並得排除他人侵害…。」的立法方式來加以表現，而就智慧財產權所具有之無形性而言，排他權行使的強度及範圍，應該是考量準占有人是否以和平、公然的手段行使他人之智慧財產權，以及所行使之範圍為格，相當重要的證據。

舉例來說，單純重製他人之著作，並於該重製物上聲明自己是出版權人，是否就代表者以和平、公然的手段行使他人之著作權呢？其實仍有疑義，但若該他人在準占有期間內，非常努力地排除他人對其準占有地位之侵害，對於未經其同意而重製之人要求其停止侵害行為，甚至提起訴訟…等，則認為其以時效取得特定智慧財產權，並無不妥。

至於是否以行使排他權為取得智慧財產權之必要條件？筆者則認為智慧財產權就相當於非專屬使用權的部分，該使用權人並沒有權益受損害的可能，無須對於以取得非專屬使用權之意思，和平、公然準占有他人之智慧財產權者，要求以排除他人侵害為時效取得之要件。但是，就主張以時效取得智慧財產權（相當於所有權的部分）、專屬使用權…等，具有排他效力之權利，則應該作此要求，未能提出排除他人侵害其準占有地位之證據者，不應承認其時效取得之主張，以確保原權利人之權利。

四、智慧財產權與時效取得之相關討論

(一)準用動產或不動產之規定？

民法第七百六十八條規定動產所有權之取得時效，第七百六十九及七百七十條，則規定不動產所有權之取得時效，所有權以外之財產權在準用時，應該準用動產或是不動產之規定？學者認為應以各該財產權之變動是否以登記為生效要件為斷。不須登記而能生效之財產權，準用動產所有權取得時效之規定，反之，須登記始能生權利變動效力之財產權，則準用不動產所有權取得時效之

規定130。

然而，進一步就個別智慧財產權適用之時效，則有不同之見解，學者黃右昌¹³¹及倪江表¹³²認為，上述解釋方式，在民法上之財產權，固然可以應否登記來加以判斷，但在其他特別法所定之財產權，須視各該法令之規定來加以判斷，學者李肇偉¹³³則並未

-
- 130 倪江表，民法物權論，P.93；李肇偉，民法物權，P.114；黃右昌，民法物權詮解，P.109；謝在全，民法物權論（上），P.188
- 131 爲了參考起見，以下摘錄黃右昌，民法物權詮解，P.109~P.110，以利讀者參考。
「此種解釋，在民法上之財產權，固可以應否登記爲斷，而在附屬法上之財產權，則法令紛歧，須視各附屬法規定之內容以定之。
一、商號權，以登記爲對抗善意第三人之要件（商業登記法第十七條），不以登記爲成立之要件，則可解爲準用動產時效之取得也。
二、商標權，則以註冊爲取得商標專用權之要件（商標法第十一條），此係應登記之權利，可解爲準用不動產取得時效之規定。
三、著作權，則於移轉及承繼時，以登記爲對抗第三人之要件（著作權法第十四條），其準用可解爲與商號權同。
四、專利權，依專利法之規定：(1)新發明專利權之期間爲十五年，專利呈請權及專利權，均得讓與或繼承（專利法六條七條），無人繼承時，於專利權人死亡之日消滅（同法六十條），其核准已滿三年，無適當理由，未在國內實施其發明者，專利局得依職權撤銷其專利權，或依關係人之請求，特許其實施（同法六七條）。(2)新型專利權之期間爲十年，爲專有製造或使用其新型之權，專利權人得有限制或無限制讓與他人或租與他人實施（同法九九條一〇二條一〇三條）。(3)新式樣專利權之期間爲五年，由創作人或其受讓人或繼承人，備具呈請書圖說及宣拋書，向專利局呈請之（同法一一四條一一六條），以上十五年十年五年之期間，均自呈請之日起算（同法六條九九條一一四條）。偽造仿造，分別處徒刑拘役或併科罰金（同法八九條九〇條一〇六條一〇七條一二五條一二六條），其權利之原因，基於工業技術之獎勵，故又稱工業所有權（Industrieeigentum），非可因登記而取得，亦無因不行使而罹於他人因時效取得之事實。至工業獎勵法第二條獎勵方法之五，准在一定區域內享有五年以下之專製權，所謂專製權，與新型專利權相同，亦不能因時效而取得。
五、礦業權，登記後無不可抗力之故障，二年內不開工，或中途停工一年以上者，其礦業權應即撤銷（礦業法四三條），事實上不能因時效而取得。
六、漁業權，自核准之日起，一年內不從事漁業，或繼續停業滿二年者，行政官署，得撤銷之（漁業法二一條），事實上亦不能因時效而取得。」
- 132 倪江表，民法物權論，P.93~P.94，茲摘錄如下：「斯說雖大體無誤，然民法上之財產權，固可以應否登記爲斷，但在特別法上之財產權，則有以註冊爲對抗要件者，有以註冊爲取得要件者，前者如商業登記法是。（第一三條第一四條）後者如商標法是。（第一四條及修正商標法第一三條）故關於此種財產權，則須參考特別法之規定，不可單憑是否須登記爲斷也。」
- 133 李肇偉，民法物權，P.114，茲摘錄如下：「所謂不須登記而能生效之財產權，例如質權於交付質物後即生效，（參看八八四條），普通債權經當事人互相表示意思一致後即生效，（參看一五三條），固屬之。他如著作權、商號權等等，僅以登記爲對抗第三人之要件（參目著作權法一四條、商業登記法一七條），而不以登記爲生效之要件，亦屬不須登記而能生效之財產權也。所謂須登記始能生效之財產權，例如地上權、地役權、永佃權、典權等等，必須登記始能生效，（參看七五八條），固屬之。他如商標權以註冊爲取得商標專用之要件，專利權須呈經審查確定後始能取得，（參看商標法一三條，專利法第六條），仍屬須登記始能生效之財產權也。」

特別區分民法與特別法。

從結論上來看，學者黃右昌認為商號權、著作權是準用動產之取得時效，商標權準用不動產之取得時效，專利權、礦業權、漁業權因有不行使主管機關得撤銷之規定，故不適用時效取得之規定；而李肇偉則認為商號權、著作權準用動產之取得時效，商標權、專利權準用不動產取得時效之規定。筆者以為就該時代在立法例而言，學者黃右昌考量到專利權在當時若一定時間不行使，會構成撤銷專利權之事由，若允許他人以時效完成而加以取得，將對其他實施該專利技術構成妨害，似以學者黃右昌之說法較為可採。

由學者之論述可以推知，由於因時效完成而取得權利，乃屬於原始取得而非繼受取得，而專利權、商標權的原始取得，是必須向主管機關申請、審查、登記才能取得，因此，應該考慮準用不動產之規定。現行專利法已刪除專利權人一定期間不行使，主管機關得撤銷專利權之規定，因此，專利權及商標權之時效取得，應準用不動產時效取得之期間。而著作權，因為已經廢除登記制度，因此，應準用動產時效取得之期間。

(二)時效取得使用權之期間？

依前述(一)之討論，時效取得專利權、商標權之期間，應準用不動產時效取得之期間，然而，此乃就相當於物之所有權的部分，但是就專利實施權、商標使用權…等，其時效取得時間，就筆者所閱讀之文獻而言，則未有提及。由於筆者並不主張商標權可以適用時效取得之規定，因此，以下擬以專利實施權為例，進行討論。

不動產無論是所有權的移轉或地上權、地役權的設定，都採登記生效主義，因此，主張時效取得地上權、地役權，與主張取得不動產所有權適用相同之規定，並不不妥。然而就專利權而言，其原始權利的取得，固然必須經由向主管機關申請、審查、註冊之程序，準用不動產之取得時效固無問題，但是取得專利權後，其讓與、授權、設定質權皆採登記對抗制度，因此，有必要思考專利權就其使用權之部分，時效取得是否仍適用不動產的時效取得期間？

筆者認為，就此點而言，應考慮專利法採取登記對抗主義而非登記生效主義，故應就專利實施權的部分，準用動產時效取得之規定，而非準用不動產時效取得之規定。

(三)登記對抗制度是否會影響時效取得之效果？

民法關於動產所有權之時效取得，是規定「取得其所有權」，但是關於不動產所有權之時效取得，則是規定「得請求登記為所有人」。依前述(一)之論述，智慧財產權原則上應準用動產所有權時效取得之規定，但是在效果上，究竟是取得該特定智慧財產權，還是取得「得請求登記為該特定智慧財產權人」？在採登記對抗制度之智慧財產權，即會發生此種疑問。

以專利權為例，無論是讓與或授權，非經向主管機關登記，不得對抗第三人¹³⁴，若有人長期和平公然使用某專利權，符合時效取得之要件，筆者認為，此時應取得智慧財產權之用益權，由於其用益權乃是依時效取得，並非依讓與或授權此等法律行為而取得，同時，依據前述(二)之論述，就專利實施權的部分，乃是準用動產時效取得之期間，因此，不須向主管機關登記，亦得對第三人主張抗辯。

(四)善意惡意是否應加以區別

民法有關於不動產取得時效之規定，有區分占有之始為善意或惡意而異其取得時效之時間，就智慧財產權而言，是否應有此區別？原則上，就專利權相當於所有權的部分，因準用不動產之規定，因此，應依其準占有之初為善意或惡意而加以區別。因此，準占有之初為善意者，可準用民法第七百七十條，不動產時效取得十年之短期期間，至於準占有之初為惡意者，則因民法第七百六十九條所定之二十年期間，長於專利權之保護期間，因此，無法因時效而取得專利權。

至於著作權及專利實施權…等，因為是準用動產之時效取得之規定，既然民法第七百六十八條未就占有之初為善意及惡意加以區分，因此，就此部分而言，無須就準占有之初為善意或惡意而異其規定。

(五)智慧財產權權利質權之時效取得？

動產之質權以占有動產為必要，因此，仍有時效取得質權之可能。而在智慧財產權之情形，似乎亦應承認有時效取得權利質權之可能。然而，筆者認為，智慧財產權之質權並不以準占有智慧

¹³⁴ 專利法第五十九條規定，「發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」而登記對抗效力到底應如何加以解釋，見本論文第六章第四節之討論。

財產權為必要，因此，不應承認時效取得智慧財產權之權利質權此種型態。

五、智慧財產權時效取得之要件

由於本論文已排除保護產業活動識別標識之智慧財產權準用時效取得之可能性，因此，以下所指之智慧財產權限於人類精神產物之智慧財產權，於此先聲明之，避免產生誤會。

(一)以取得特定智慧財產權之意思

1 取得特定智慧財產權之所有之意思

如前所述，筆者認為民法第九百四十四條第一項，有關於「占有人，推定以所有之意思…占有者。」並不準用於智慧財產權之情形，因此，主張時效取得之人，若欲主張取得整個智慧財產權，則必須負舉證責任，證明其係以所有之意思，準占有該智慧財產權。

此種論述最大的好處在於減低智慧財產權整個被他人以時效取得之可能性，至少可以排除多數單純只是侵害智慧財產權的情形，避免智慧財產權人僅因未向侵權人積極行使排除侵害之權利，即可能面臨喪失其智慧財產權之情形。

以專利權為例，就筆者所能想像得到可以主張其係以所有之意思，準占有該專利權之情形，大概只有權利人讓與專利權予受讓人，但該專利讓與行為與專利買賣契約事隔多年才發現歸於無效的情形。在一般侵害智慧財產權之情形，不像物之占有，是以所有之意思為占有（像是竊盜所得之物），而是以無償使用、收益之意思而為準占有，因此，若是否定民法第九百四十四條準用於智慧財產權，可以過濾掉多數侵害智慧財產權之情形。

2 取得特定智慧財產權之用益權之意思

以取得特定智慧財產權之用益權之意思，就目前智慧財產權之運作情形，是比較容易成立的一種取得權利意思，然而，由於民法中對於取得所有權以外之意思，並沒有推定之規定，因此，主張時效取得之人，必須證明自己是基於取得該智慧財產權用益權之意思而準占有該智慧財產權。

事實上，要證明自己是以取得用益權之意思而準占有該智慧財產權也不是一件容易的事，從授權的角度來看，如果要證明自

己是以取得用益權的意思來準占有該智慧財產權，恐怕還必須舉證該用益權的範圍(相當於授權契約利用各種限制所劃出來之授權範圍)。以專利權為例，主張時效取得之人，若以原來已公開使用之領域作為非專屬實施權之範圍，同時有標識專利號碼…等，理論上應該是可以合乎以取得專利非專屬實施權之意思這項要件。

(二)成立智慧財產權之準占有

相較於物之占有只有一個判斷標準，無論是以取得何種權利意思而為占有，只要是占有，都必須具有相同之要件，然而，筆者認為，在智慧財產權的情形，不同權利的取得意思應配合不同之準占有判斷標準，始符合所謂個案判斷之實際¹³⁵。

舉例言之，取得專利權之意思之準占有、取得專屬專利實施權之準占有及取得非專屬專利實施權之準占有，都應該有不同的判斷標準。以取得專利權之意思之準占有，在客觀上必須有使人信其為真正之專利權人之外觀，因此，可能必須要有專利權登記或專利權買賣契約書、以專利權人之名義授權他人使用標的專利權、利用標的專利權生產製造專利產品、行銷專利產品、標示專利字號、未發生專利權歸屬之爭執、要求侵權人不得使用該專利…等事實，才能成立專利權取得所要求之準占有。然而，以取得非專屬專利實施權之準占有，在客觀上可能僅需要繼續不斷公開使用某項專利，並標識該專利之型號，即可能滿足取得非專屬專利實施權之準占有。

此外，主張準占有智慧財產權者，必須要證明其準占有之權利範圍，因為無體財產並不像有體物一樣，有固定的形態可以感知，因此，準占有何種範圍之智慧財產權，必須要加以證明，像是：地域、行業別、製造(重製)、銷售、販賣、出租、進口…等，準占有人僅能就其造成準占有表徵的部分，時效取得智慧財產權。同時，若是主張取得具有排他性之權利，應該舉證其已行使排他之權利。

135 民法學者在處理債權之準占有時，雖承認債權準占有之可能性，但認為仍須由個案的情形加以判斷，不可一概而論，筆者認為智慧財產權亦應依個案加以處理。然而，就債權而言，僅取得債權所有之意思一種型態，但就智慧財產權而言，尚有取得用益權之意思的型態，因此，筆者認為此所謂個案判斷，除了依具體事實外，尚須依其取得意思型態之不同，而異其準占有之判斷標準。

(三)繼續和平公然準占有滿一定之期間

由於民法第九百四十四條第一項有關於「和平公然占有」之推定，及同條第二項，「經證明前後兩時為占有者，推定前後兩時之間，繼續占有。」繼續占有之推定，於智慧財產權亦應準用，因此，只要能夠證明其前後時點之準占有，沒有其他反證，即可滿足此一要件。惟須注意的是，有關於和平占有之要件，若是原權利人於準占有期間，有就其準占有提出爭執，即應認為不滿足和平占有之要件。

六、小結

從本節有關於智慧財產權與民法時效取得制度之討論可以發現，民法學者對於智慧財產權是否準用時效取得制度，多採肯定之見解，然而，並未交待其認為準用之理由，亦未就智慧財產權再加以細分化討論，一概準用。筆者認為其主要之原因在於民法學者對於智慧財產權這個領域並未進行充分的了解所致。

筆者試著從本論文關於智慧財產權保護客體之區分，分別進行是否準用時效取得制度之討論。有關於人類精神創作之智慧財產權，由於其私人財產權之性質較濃厚，因此，筆者認為此類之智慧財產權應可準用有關時效取得之規定。而有關於產業活動上識別標識之保護的智慧財產權，承認其可準用時效取得之規定，將使其保護正當競爭秩序及消費者對該標識之信賴失其意義，因此，筆者認為此類之智慧財產權，不可準用有關時效取得之規定。

以上見解，固然為筆者個人意見，然其提出對於現今並未就民法相關規定如何準用或適用於智慧財產權的現象，可以刺激讀者的思考，這也是筆者認為應該由智慧財產權的角度來思考智慧財產權與民法交接領域的適例，若持續維持以民法的角度來思考問題，將不免繼續對於此類問題含混處理，也不是法學研究應有之現象。

第四節 結語

本章主要討論三大主題，一是智慧財產權之處分行為仍係採形式主義，亦即所有智慧財產權之處分行為，都會有一個獨立存在的（類似）物權行為意思表示，但筆者認為形式主義有違社會生活現實之運作，尤其是在債權讓與（準物權行為）以及智慧財產權之處分行為（類似物權行為）時，學者提出債權隨同債權讓

與之原因契約成立生效而同時移轉，卻仍認為準物權行為具有無因性，實難令人認同，故筆者就智慧財產權之處分行為雖採形式主義，但同時認為應一律採共同瑕疵說，以緩和形式主義有關於物權行為無因性之缺點。此外，討論智慧財產權之處分行為主要還是要為筆者認為授權關係中，應區分授權行為（類似物權行為）與授權契約（原因行為、債權契約）作基礎。

二是討論有關於民法物權篇最後一條，有關準占有規定，如何適用於智慧財產權這個不以占有而成立之權利。一般學者對於智慧財產權與準占有之關係，多半直接肯定智慧財產權屬於準占有之客體，筆者亦採相同之見解。然而，民法所規定之占有之效力，究竟準用到何種程度？而筆者試著加以探討的結果，卻發現深入討論的確有其困難性，無法思考出一個正確的切入角度，因此，嘗試由智慧財產權所保護客體之不同，區分不同的準用效果。當然，筆者也承認論文所提出的理由或許不夠充分，但已試從著不同的觀點切入，希望有興趣之研究者，能進一步就此領域加以深入討論。其中，比較有趣的是智慧財產權之被授權人，能否以其準占有人之地位，直接依民法第九百六十二條，向侵害其準占有地位之人，請求排除侵害，而不須尋求原授權人之同意？筆者立於保護被授權人之立場，覺得應採肯定之見解，未來專利法的修改，或許能夠考慮與民法準占有規定之調合。

三是討論有關於智慧財產權是否可為時效取得之客體，又何種智慧財產權得被他人時效取得。基本上是延續有關於準占有之討論，仍由智慧財產權保護客體出發，區分屬於人類精神創作保護之智慧財產權與關於產業活動識別標識之保護的智慧財產權二種型態，而異其法律效果，與一般民法學者認為智慧財產權均可準用之結論不同。基本上仍採取本論文一貫希望能由智慧財產權的角度來思考問題的態度，試著將同樣的一條法律規定，在準用或適用於智慧財產權時，能有不同的思考面向。

第五章 智慧財產權授權契約

授權契約是目前業界擴散智慧財產權常見的方式，相較於智慧財產權的讓與，授權能使智慧財產權由更多人加以使用，增加其潛在價值。然而，智慧財產權法令多半僅就智慧財產權的保護要件、申請程序、權利範圍、刑事制裁…等加以規範，對於智慧財產權之授權多僅規定權利人得授權他人使用該權利，並未進一步就授權的法律關係的性質加以規範。因此，就授權契約相關疑義的解釋上來說，無可避免地應適度回歸民法的規定來處理。

本章中，筆者首先區別授權行為與授權契約乃二個不同的概念，論述授權行為與授權契約的定義，進而論述授權契約的性質，再針對授權契約的內容，以增加讀者對智慧財產權授權契約之了解，最後列出智慧財產權授權契約之特徵供讀者參考。

第一節 授權行為與授權契約

一、美、日授權制度的介紹

我國智慧財產權之制度，一方面由於經貿往來及貿易談判壓力的關係，深受美國制度及觀念的影響，二方面則由於地緣及法律體系與日本相近，在修法或是概念論述時，常常仿襲日本制度，引用日本學者之論述，因此，筆者擬先就美日授權制度加以介紹。

(一)美國授權契約體系

1 授權制度

(1)授權相關規定

美國專利法第二六一條規定如下¹³⁶：

136 35 U.S.C. 261 Ownership, assignment.

Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property. Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing. The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States.

A certificate of acknowledgment under the hand and official seal of a person authorized to administer oaths within the United States, or, in a foreign country, of a diplomatic or consular officer of the United States or an officer authorized to administer oaths whose authority is proved

「依本法之規定，專利權具有動產之性質，專利申請權、專利權，或任何與其有關之權益，均得依法以書面方式讓與，專利申請人、專利權人，其受讓人或法定代理人，得依同樣之方式，將專利申請權或專利權，在全美國境內或特定區域內，讓與他人。

承認證明書，經國內由有權監司宣誓之官員，或於外國由美國外交官或領事或經其授權之官員，或依協約、協定得由外國政府指定之人員署名，並加蓋關防者，得作為專利權或專利申請之讓與、授與之初步證據。

讓與、授與，非於其行為日起三個月內，或其後之買賣或設定抵押權前，向專利商標局登記者，倘未經通知不得對抗於其後支付相當代價之買受人或抵押權人，或受讓人¹³⁷。」

(2) 授權制度概說

由美國專利法第二六一條第三項之規定來看，授權是採用 **grant** 這個字，而非 **license**。至於 **license agreement** 雖未出現在專利法中，但是常被用來指稱授權契約。基本上，美國專利法對於授權契約並未加以描述，主要是透過各州契約法來加以規範。而學者則認為專利授權契約的性質是專利權人放棄對被授權人的侵害排除請求權¹³⁸，對於被授權人而言是一種「訴訟免疫」(**immunity from suit**) 契約或是「不控訴契約」(**covenant not to sue**)¹³⁹。授權契約可分為下列二種型態，一為含有將來不對第三人授與實施權約定之專屬授權 (**exclusive license**)，二為不含有上述約定的非專屬授權 (**nonexclusive license**)。

於專屬授權的情形，授權人本身能否實施標的專利權，應視當事人之意思表示而定。若授權人除了權利金的請求權以外

by a certificate of a diplomatic or consular officer of the United States, or apostille of an official designated by a foreign country which, by treaty or convention, accords like effect to apostilles of designated officials in the United States, shall be prima facie evidence of the execution of an assignment, grant, or conveyance of a patent or application for patent.

An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.

137 上述條文中譯版本為經濟部智慧財產局放置於網頁上之版本。網址為 <http://www.moeaipo.gov.tw/nbs4/w1.htm>，2000/04/22 visited

138 村上政博，特許・ライセンスの日美比較【第二版】，P.127

139 彭鑒托，授權理論及契約，P.10

的權利皆不保留的情形，應解釋為授權人本身亦不得實施該專利權。而專屬授權契約並不表示是唯一的授權契約，以既存的非專屬授權（複數的情形亦同）的存續為前提而為專屬授權亦可¹⁴⁰。

2 美國專利授權的特色

美國專利授權制度最大的特色在於認為專利授權是一種訴訟免疫的約定，專屬授權授權人除了要容忍被授權人實施專利技術外，亦不得另外與他人訂立相同範圍之授權契約，甚至授權人本身亦不得實施該專利技術。從我國民法之觀點看來，是屬於一種不作為契約，並非像日本或我國，即使對於專利權之看法著重在專利權排除他人侵害之效力，但對於專利授權仍認為是授與實施權，乃是一種積極性的權利賦予契約¹⁴¹，並非只是單純權利人不向被授權人追索之不作為契約。

此外，由於上述不作為契約之說法，因此，其實務上對於授權人之責任非常輕，分別說明如下¹⁴²：

- (1) 授權人對於標的專利權不侵害第三人之專利權，並無默示保證義務（Implied Warranty）。但是，於授權契約中，約定有不侵害條款或是第三人對於被授權人之侵害訴訟防衛義務，若不履行上述義務，授權人必須對被授權人所受之損害負賠償責任。
- (2) 第三人於授權後，侵害專利權時，授權人並無提起專利訴訟保護被授權人之默示保證義務。
- (3) 被授權人於專屬授權時，由於授權人之權利金收益是依賴於被授權人之實施，因此，負有默示的誠實實施義務。至於非專屬授權時，則無上述默示的誠實實施義務。

140 村上政博，特許・ライセンスの日美比較【第二版】，P.127

141 從我國專利法第八十八條第二項規定專屬被授權人於特定條件下，有獨立為損害賠償或排除侵害之請求權，可推知我國專利法對於授權某程度是採積極賦予權利，而非單純之不作為約定。

142 以下引用日本學者村上政博所著，特許・ライセンスの日美比較【第二版】，P.128

(二)日本授權契約體系

1 授權制度

(1)授權相關規定

日本特許法相當於我國專利法中，有關發明專利權的規定，由於日本智慧財產權法多規定準用特許之規定，以下，即以特許法為例，介紹日本專利授權制度。

日本特許法第七十七條規定如下：143

I 特許權人得對該特許權專用實施權。

II 專用實施權人於設定行為所規定之範圍內，專有以產業之目的，實施該特許發明之權利。

III 專用實施權限於以下情形時，始可轉讓：與實施的事業項目一併使用的場合、獲得特許權所有者同意的場合，以及繼承及其他概括承受之情形。

IV 專用實施權人，限於取得特許權人允許的情形，使得就其專用實施權設定質權或授與其他人普通實施權。

V 第七十三條〔特許權之共有〕的規定準用於專用實施權。

日本特許法第七十八條規定如下：144

I 特許權人就其特許權，得授與其他人通常實施權。

II 通常實施權人，依本法規定或於設定行為所定之範圍內，有以產業之目的，實施該特許發明之權利。

143 日本特許法第七七条（専用実施権）

特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。

第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

144 日本特許法第七八条（通常実施権）

特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。

通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

日本特許法第九十八條規定如下： 145

I 下列事項，非經登記不生其效力。

一 因特許權的移轉（除繼承及其它概括承受）、放棄所生消滅或處分之限制

二 專用實施權之設定、移轉（除繼承及其它概括承受）、變更、消滅（混同或因特許權消滅而造成之消滅時除外）或處分之限制

三 以特許權或專用實施權為標的之質權的設定、移轉（除繼承及其它概括承受）、變更、消滅（混同或因債權擔保之消滅而造成消滅者除外）或處分之限制

II 前項各款於繼承或其他概括承受時，應及時將上述意旨通知特許廳長官。

日本特許法第九十九條規定如下： 146

I 通常實施權一經登記，對於特許權或專用實施權，或對於之後取得與該特許權相關之專用實施權人，生其效力。

II 依第三十五條第一項〔職務發明之通常實施權〕、第七十

145 日本特許法第九八条（登録の効果）

次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。

一 特許権の移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）放棄による消滅又は処分の制限

二 専用実施権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）変更、消滅（混同又は特許権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。）変更、消滅（混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。）又は処分の制限

前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

146 日本特許法第九九条（同前）

通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後取得した者に対しても、その効力を生ずる。

2 第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。

3 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

九條〔先使用之通常實施權〕、第八十條第一項〔無效審判請求登記前實施之通常實施權〕、第八十一條、第八十二條第一項〔意匠權期滿後之通常實施權〕以及第一百七十六條〔複審之通常實施權〕規定之通常實施權，既即未經登記，亦具有前項之效力。

Ⅲ通常實施權之移轉、變更、消滅或處分之限制，或以通常實施權為標的質權之設立、移轉、變更、消滅或處分之限制，非經登記，不得對抗第三人。

(2)授權制度概說

從上述日本特許法條文內容可以得知，日本特許法將專利權用益權的部分，區分為專用實施權及通常實施權，而異其效力，學者則認為專用實施權具有類似物權的效力，相當於不動產中之地上權，通常實施權則僅具有債權之效力，相當於租賃權。

若以授權之概念來觀察，專屬授權的型態被稱為「專用實施權的設定」，非專屬授權的型態則被稱為「通常實施權的設定」。由於我國專利法並未採相同之立法方式，為了避免文字表達上可能發生的疑義，筆者不擬以專屬授權及非專屬授權直接替代上述用語，仍以「專用實施權設定」及「通常實施權設定」之用語來表達日本學者對於專利授權的看法。

2 日本專利授權的特色

日本特許法就授權制度而言，將特許權的用益權部分，區分為專用實施權與通常實施權，而各自賦予不同之法律效力。特許法賦予專用實施權類似所有權的地位，專用實施權之設定，非經向主管機關為登記，不生效力；而針對通常實施權，僅賦予其一般債權契約之效力，經向主管機關為登記後，得對抗其後標的特許權之受讓人或專用實施權人。日本學者依特許法之規定，認為專用實施權具有物權效力，而通常實施權僅具有債權之效力。

我國並未就專利權之用益權部分，規定區分為專用實施權與通常實施權，其他智慧財產權法中，亦未規定此種分類，因此，在利用日本相關書籍作為論述之依據時，必須要加以注意。同時，由於日本民法關於物權行為之立法主義，係採意思主義，與我國採形式主義不同，在這種情形下，也必須要注意日本學者在討論時的立論基礎為何，避免直接引用日本學者之說法而

忽略了法制度上之不同。

二、我國授權制度的介紹

(一)智慧財產權相關規定

專利法第五十九條規定，「發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」著作權法第三十七條規定，「I 著作財產權人得授權他人利用其著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。II 前項被授權人非經著作財產權人同意，不得將其被授與之權利再授權第三人利用。」商標法第二十六條規定，「I 商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。II 前項授權應向商標主管機關登記；未經登記者不得對抗第三人。授權使用人經商標專用權人同意，再授權他人使用者，亦同。」

從條文所規定之文字來理解，「授權他人實施、授權他人利用、授權他人使用」…等，將授權替換為「同意」似乎並無不妥，然而，此並非嚴謹的法學用語，無法讓人清楚了解到什麼是「授權」，因此，有必要針對「授權」這個概念，作進一步的檢討。

(二)學者見解

以下則舉數個國內學者專家對於授權的看法作為論述之參考：

1 授與實施權

「專利權之授權，係指專利權人將其專利權之部分內容授權他人實施，至於授權之範圍如何，則完全視契約之內容而定¹⁴⁷。」

「專利權之授權，係指專利權人將其專利權之全部或部分授權他人實施¹⁴⁸。」「授權乃授與實施權之謂。……於我國法下，專利實施權乃指專利權人就其專利權之全部或一部，授權或基於法律之規定或出於法律之擬制，使非專利權人取得實施該專利權而免於訴追之權利。…本文認為專利授權之定義為：專利權人就其專利權之全部或一部，有限制或無限制的授與他人為業務上實施之謂¹⁴⁹。」「專利權乃專利權人業務上專有製造、

147 陳哲宏·謝銘洋·陳逸南·徐宏昇合著，專利法解讀，P.169，本部分為謝銘洋教授撰寫

148 趙晉枚·蔡坤財·周慧芳·謝銘洋·張凱娜合著，智慧財產權入門，P.57，本部分為蔡坤財教授撰寫

149 洪健樺，有關專利權中授權問題之研究，P.37~P.38

使用或販賣其專利之權，在法律上並負有實施之義務。關於其實施義務，專利權人固得自行實施，但亦得保留專利權（legal title）而將其實施權之內容（製造、販賣或使用）之全部或一部授與他人實施。故所謂『專利之授權』者乃專利權人將其實施權之全部或一部授與他人實施之謂¹⁵⁰。」

2 限制性讓與智慧財產權

「授權實施屬於限制讓與之契約，係指權利人將其權利依權利之內容、依時間或依地區，移轉讓與他人，嗣後受讓人取得權利之原因消滅後，其所取得之權利即自動回歸到原權利人身上…¹⁵¹」、「在授權契約之情形，由於授權人並未將其權利地位全部移轉讓與他人，而只是將自己之權利中之使用權交由他人行使，自己仍保有智慧財產權人之地位，日後仍有回復成爲完整權利人之可能性，因此授權人所享有者，一般即稱之爲『母權』，而被授權人經由授權所取得之使用權，一般即稱之爲『子權』。¹⁵²」「所謂著作財產權之授權係指著作財產權人將著作財產權之一部分權限非終局地授與他人利用¹⁵³。」

(三)學說之分析

1 授與實施權之說法不夠明確

將授權認爲是「授與實施權」之說法，乃是沿用日本特許法將特許權用益權之部分，區分爲專用實施權及通常實施權，實施權的概念，此外，我國專利法第五十九條，亦採「授權他人實施」之用語，因此，原則上並沒有什麼不妥。

然而，作爲法律用語在進行解釋時，不適宜以既有的文字來加以描述，因此，筆者認爲應將「授與實施權」的概念進一步加以闡述，使能滿足一般人對於「授權」概念的認知。

2 限制性讓與智慧財產權未指出限於用益部分

將授權認爲是限制性地讓與智慧財產權的說法，相較於「授與實施權」之說法，已進一步闡述授權是一種將權利移轉給他人的法律行爲，然而，就一個財產權而言，無論是用益價值部分

150 王清峰，專利之國際授權，政治大學法律研究所碩士論文，一九七七年七月，P.21

151 改寫自謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，P.63

152 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，P.65

153 周信宏，著作財產權授權契約之研究，P.23

的移轉或是交換價值部分的移轉，都算是限制性地讓與，因此，此種說法無法區別「授權」與「設定質權」，因此，筆者認為應加上將「智慧財產權用益權」限制性地讓與他人¹⁵⁴，始符合授權的概念。

3 未明確區分授權行為與授權契約

此外，由於我國專利法並非採日本特許法之制度，將特許權之用益權部分，區分為專用實施權及通常實施權。部分學者仍參考日本法之規定，認為所謂授權，是指授與實施權。由於日本特許法區分專用實施權之設定與通常實施權之設定，對於專用實施權認為具有物權效力，而通常實施權則認為僅具有債權效力，由於受到日本此種制度的影響，國內也存在有專屬授權契約是否具有物權效力的爭論。

然而，筆者認為，專用實施權並不等於專屬授權，專用實施權乃是一種用益權，專用實施權的設定才是專屬授權。因此，沿用日本學界的討論，對於專屬授權契約是否具有物權效力加以論述，實有不當。

除此之外，筆者認為學者未對於授權行為與授權契約是否應加以區隔進行討論，直接就跳至授權契約到底是物權契約還是債權契約的問題上加以論述，進而肯認專利授權契約乃是債權契約¹⁵⁵，就授權契約為一個就債權債務關係，雙方合意之契約

154 或許有人會認為在非專屬授權的情形，授權人於授權後仍可自行實施或授權他人實施，並沒有發生用益權缺一塊的情形，筆者認為此乃智慧財產權之特性所致，就用益權的部分，因為具有無形性因此即便將用益權部分移轉給非專屬被授權人，亦不會影響到授權人自行實施或授權他人實施的權利，但是就專屬授權時，因為是就全部的用益權的部分移轉給專屬被授權人，所以會影響到授權人自行實施或授權他人實施的權利。

155 引用陳慧玲，技術移轉之研究，台灣大學法律學研究所碩士論文，一九八五年十一月，P.134 之部分內容作為舉例如下：

「專屬授權之技術移轉，既係專由被授權人實施所授與之權利，則專屬授權具有獨占性及排他性，因而有物權之性質，故有學者主張專屬授權之技術移轉契約，應為物權契約。然持反對說者，則認為專屬授權雖具有準物權之性質，惟由其所發生之契約仍屬於債權契約。依我國民法物權篇之規定，係採物權法定主義（民法第七五七條），且物權契約係指直接以物權之取得、設定、喪失及變更等為目的所締結之契約而言。專屬授權契約雖因具有獨占性及排他性，而有物權之色彩，然就其契約之本質而論，仍係以發生一定債之關係為目的，並非以物權之得喪變更為目的，故專屬授權契約仍屬債權契約，應無可疑。至於非專屬授權契約，因不具排他性，屬於債權契約自為當然。」

筆者認為此種說法即將授權契約與授權行為混為一談，故有上述討論，因此，特別提出加以釐清。

行爲，還去討論是否具有物權效力，此種說法顯然有問題。

以不動產地上權設定爲例，不動產地上權設定契約，即設定地上權之合意加上登記，爲物權契約，應無疑義。但是，不動產地上權設定之原因契約，舉例來說，甲將不動產設定地上權給乙使用收益，乙應支付甲使用費用每年十萬元之契約，無疑的是屬於債權契約。不會有人對於後者之性質爲債權契約或是物權契約大費周章加以討論，最後肯認其爲債權契約。

學者間之所以會對授權契約爲物權契約或債權契約產生疑義、爭論不休之原因在於，並未思考到授權行爲與授權契約，應像地上權設定契約與地上權設定之原因契約加以區分的可能性。

三、被授權人應受到何種形式的保護

在進行進一步有關授權效力之討論時，必須再思考一個法律政策的問題，也就是被授權人應該受到何種形式的保護¹⁵⁶。因爲智慧財產權之授權，並沒有像民法一樣把各種債權、物權，應如何行使、其法律效果如何…等等，都規定得非常詳細。因此，智慧財產權之授權在解釋上會有非常大的空間。從民法對於將物交由他人使用收益，不外乎二種方式，一種是以契約關係讓他人有權使用收益，像是：使用借貸或是租賃，一種是設定物權給他人，使他人有權使用收益，像是：地上權或地役權的設定。

智慧財產權之授權關係，亦屬於將智慧財產權交由他人使用收益之交易型態，因此，對於被授權人以何種方式取得對智慧財產權正當使用權益，不外乎上述二種方式，以下分別說明之。

(一)單純債權債務關係的保護

在智慧財產權的授權關係中，被授權人若只受到單純債權債務關係的保護時，當被授權人因各種因素無法依授權契約取得合法之使用、收益權能時，只能依授權契約債務不履行之方式，向原授權人請求債務不履行之損害賠償，像是：原授權人將專利權讓與

156 事實上，內政部於「著作權修正諮詢委員會」第五次諮詢會議紀錄中，對於專屬授權之定位，蕭雄淋委員亦認爲專屬授權是屬於債權行爲或準物權行爲，純爲立法政策的問題，無所謂對錯，筆者亦贊成此一見解，但基於被授權人保護的考慮，筆者選擇給予被授權人較完整的保護作爲論述之依據。此外，第五次諮詢會議延續有關專屬授權定位的問題，亦值得讀者參考。上述文件可於下列網址取得<http://www.moeaipo.gov.tw/copyleft/html/meet5.htm>；
<http://www.moeaipo.gov.tw/copyleft/html/meet6.htm>，2000/07/05visited

他人時，受讓人可以主張不受原授權契約之拘束，要求原被授權人停止使用該項專利權。

同時，對於第三人侵害智慧財產權，由於債權相對性的關係，除非第三人故意以違背善良風俗之方式加損害於被授權人，否則被授權人是不能向侵權行為人請求損害賠償。

事實上，此種單純債權債務關係的保護，大抵上與民法上動產租賃契約相同，讀者們可以之為想像之基礎。

(二)類似物權人地位的保護

在智慧財產權授權關係中，若是被授權人可以得到類似物權人地位的保護，原則上只要在授權契約所定之時、地、權利之範圍內，即可本於其被授權人之地位，不受他人影響而就該智慧財產權加以使用、收益。因此，即便是原授權人將標的智慧財產權讓與或另外專屬授權給第三人，亦不影響原被授權人之權益。

同時，被授權人所取得之權利是類似物權之用益權，因此，只要被授權人能舉證其權利受到第三人之侵害，即得本於其類似物權人之地位，向侵權行為人請求排除侵害，並請求侵權行為之損害賠償。

事實上，此種類似物權人地位的保護，大抵上與民法上對於不動產地上權人之保護相當，讀者們可以之為想像之基礎。

(三)本論文之見解

基本上，筆者主張應給予被授權人類似物權人地位的保護，主要的原因如下：

1 被授權人地位的安定

無論是專屬授權或是非專屬授權的情形，若不賦予被授權人類似物權人地位之保護，將會使授權關係容易陷於不安定。此一不安定之狀態，將會使被授權人不願意投入大量的勞力、時間、費用，去擴散智慧財產權，有礙於社會整體福利的提昇，同時，也減低了潛在被授權人尋求授權的意願。

以方法發明專利權之授權為例，假如被授權人僅係債權人之身分，隨時處於授權人若是將專利權專屬授權或是讓與他人時，僅能依授權契約債務不履行之方式，向原授權人請求損害賠償，而無法繼續實施該方法專利權，那麼被授權人因欲實施該方法專利而添購之設備、廠房、聘僱之人員…等，都無法繼續

使用，將蒙受相當大的損失，會使被授權人不願意對於該方法專利投資太多，導致該方法專利沒有得到最有效率的運用。

從一般消費者的角度來看，電腦軟體授權契約是相當常見的非專屬著作權授權契約，以電腦遊戲軟體著作權授權契約為例，在光華商場花四百八十元，買了智冠科技所出品的「軒轅劍Ⅲ」，表面上看起來是買了一套電腦遊戲，但事實上是由智冠科技授權購買者得就「軒轅劍Ⅲ」這套電腦遊戲軟體，安裝於其個人電腦或筆記型電腦上之權利，屬於電腦軟體著作權之非專屬授權契約。假使不賦予被授權人類似物權人之地位，一旦智冠科技將「軒轅劍Ⅲ」的著作財產權讓與給第三人時，第三人將可禁止使用者繼續在電腦上使用「軒轅劍Ⅲ」這套電腦遊戲，因為使用者只是取得一個電腦軟體的使用授權，沒有賦予其類似物權人之身分，顯然不足以保障被授權人之權益。

2 法律條文傾向於給予類似物權人地位的保護

專利法、商標法、積體電路電路布局保護法…等法律，在法條文字的設計上，均將「讓與」、「授權」、「設定質權」，以相同的方式規定，且同其效力¹⁵⁷。而所謂讓與，乃是指所有權移轉之行為，標的為物權時，其為物權行為，標的非物權時，則屬準物權行為或類似物權行為，筆者於本論文中，統一將智慧財產權之處分行為稱為類似物權行為，因此，智慧財產權法中提及「讓與」時，其法律性質即為類似物權行為。

類似物權行為會使相對人取得類似物權人之地位，舉例來說，專利權人將專利權讓與給受讓人，受讓人將成為專利權之所有

157 專利法第五十九條規定：「發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」第六十條規定：「第六十條發明專利權之讓與或授權，契約約定有下列情事之一，致生不公平競爭者，其約定無效……」第六十四條第一項規定：「發明專利權之質權設定、變更或消滅，應由各當事人署名，附具證明文件，向專利專責機關申請登記；未經登記者，不得對抗第三人。」顯然是將讓與、授權、設定質權，皆當作處分行為；商標法第二十六條第二項規定：「前項授權應向商標主管機關登記；未經登記者不得對抗第三人。授權使用人經商標專用權人同意，再授權他人使用者，亦同。」第二十八條第一項規定：「商標專用權之移轉，應向商標主管機關申請登記，未經登記者，不得對抗第三人。」第三十條第一項規定：「商標專用權人設定質權及質權之變更、消滅，應向商標主管機關登記；未經登記者，不得對抗第三人。」顯然將授權、讓與、設定質權，未經登記之法律效果相同；積體電路電路布局保護法第二十二條規定：「電路布局權有左列各款情事之一者，應由各當事人署名，檢附契約或證明文件，向電路布局專責機關申請登記，非經登記，不得對抗善意第三人：一、讓與。二、授權。三、質權之設定、移轉、變更、消滅。……」

人，此即筆者所稱之類似物權人之地位。而授權與讓與並列的情形下，自應將授權亦解釋為類似物權行為，會使被授權人取得類似物權人之地位。因此，筆者認為由法條的解釋上，是傾向給予被授權人類似物權人地位的保護。

四、專利法所稱之授權為「授權行為」

(一)專利法有關「授權」之規定

專利法第五十九條規定，「發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」第六十條規定，「發明專利權之讓與或授權，契約約定有下列情事之一，致生不公平競爭者，其約定無效：一 禁止或限制受讓人使用某項物品或非出讓人、授權人所供給之方法者。二 要求受讓人向出讓人購取未受專利保障之出品或原料者。」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，不得讓與或授權他人實施。但另有約定者，從其約定。」

(二)讓與及授權應等同視之

從上述條文規定我們可以得知，專利法中提及授權之處，均和讓與並列。所謂讓與，如前所述，是指所有權的移轉，為物權行為。由於授權和讓與在條文中並列，並且適用相同的法律效果，因此，從法律條文的解釋上來看，授權應和讓與等同視之，同屬智慧財產權之處分行為。

而授權契約則是授權之原因行為，正如買賣契約或是贈與契約是讓與的原因行為一樣。參照日本特許法、商標法…等智慧財產權法，在智慧財產權專屬授權的情形，稱為專用實施權的「設定」，與日本民法物權有關地上權、抵押權之「設定」用語相同，可以印證日本智慧財產權法亦將授權解釋為處分行為。

(三)授權行為之定義

由於提及「授權」時，無法明確地分辨究竟係指授權關係中之原因行為或處分行為，因此，筆者將智慧財產權授權關係中，原因行為稱為授權契約，而將處分行為之部分稱為授權行為¹⁵⁸，以

¹⁵⁸ 學者謝銘洋教授認為，專屬授權契約中，除有一個債權行為（原因行為），以建立並規範雙方當事人間之權利義務關係外，通常亦包含一個處分行為，亦即權利之授與，二者大多同時發生。此外，非專屬授權契約，是否僅有債權行為

避免論述時概念之混淆。

至於授權行為之定義，筆者擬借用日本智慧財產權法¹⁵⁹有關授權時「設定」之概念，將智慧財產權法律中所提及之授權定義如下：

「授權行為」，係指授權人就標的智慧財產權，創設一個用益權¹⁶⁰並移轉¹⁶¹被授權人加以使用、收益之類似物權行為¹⁶²。

然而，須注意的是，授權行為雖與授權契約分離而為獨立的類似物權行為，但是，授權行為的內容，必須要依授權契約的內容來決定。也因此，即便是專屬被授權人已取得類似物權人之身分，若授權契約內未就專屬被授權人能否將其所獲得之權利讓與、授權或設定質權給他人，就現行法未明文規定的情形，依照授權契約具有相當濃厚的屬人性的關係，亦不得讓與、授權或設定質權給他人。此並非如一般學者主張授權乃是單純債權行為而來，而是因為授權行為必須依賴授權契約決定被授權人所獲得之權利內容所致。

而無處分行為，基於對被授權人地位加以保障的原因，亦應承認具有包含處分行為。請參照氏著，智慧財產權之基礎理論，P.15~P.19。筆者採取相同之見解，認為智慧財產權之授權，不論是專屬授權行為或是非專屬授權行為，都是屬於智慧財產權之處分行為。

- 159 日本特許法或其他智慧財產權法律，對於授權是以「使用權的設定」加以描述，但關於專屬使用權被認為具有物權效力，而非專屬使用權則僅具有債權效力，與本論文所持意見不同。本論文之所以借用「設定」這個概念，乃是由於「設定」這個用語，與日本物權法所用之用語相同，我國亦有相同之用語，是一個容易為國人所接受的概念。

日本民法第一百七十六條規定，物權ノ設定及ヒ移轉ハ當事者ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ス【中譯】物權之設定及移轉因當事人意思表示合致而生其效力。

- 160 此之「用益權」並非指像地上權或是地役權這種「權利」，而是指其「用益價值」的部分。財產權一般可區分為「用益價值」與「交換價值」，此處為行文之方便，以「用益權」來使讀者理解。
- 161 學者鄭玉波在提及八十八年度修正民法第五百十六條第一項，「著作人之權利，於契約實行之必要範圍內，移轉於出版人。」認為這裡所指之「移轉」，屬於創設的移轉，即授與之意。筆者覺得非常適當，因此，用相同的用語來描述所謂授權行為是指創設並移轉的行為。而此所謂移轉，乃是讓與、設定的上位概念，並非僅指所有權的移轉，亦包括其他用益物權或擔保物權的讓與或設定。
- 162 因為智慧財產權並非物權，但具有類似物權性，本論文為避免與債權讓與混淆，故其相較於物之物權行為之部分，稱之為類似物權行為。

(四)授權契約的意義

我國相關法律對於授權契約並沒有像買賣契約、租賃契約、出版契約…等，明文規定其定義，根據本論文對於授權之討論，我們可以知道授權契約是智慧財產權因授權而發生用益權設定給被授權人之原因關係，因此，本文參酌民法其他有名契約之規定，對智慧財產權授權契約定義如下：

「授權契約，謂當事人約定，一方將智慧財產權用益權之部分授與他方於約定範圍內使用、收益，他方支付權利金之契約。」

事實上，民法或智慧財產權法並未限制授權契約須支付權利金方能成立，本論文將授權契約的範圍限縮在有償的範圍內，一方面智慧財產權的授權契約以有償為常態，二方面在民法中，有償、無償可能會變成不同的契約類型，像是租賃契約及使用借貸契約、買賣契約及贈與契約，二者當事人間之權利義務關係有相當大的不同，為避免在討論時發生疑義，故將授權契約之定義中，加入被授權人應支付權利金之規定，將授權契約限於有償的情形。

五、得為授權之客體

依照本論文之見解，授權行為是指授權人就標的智慧財產權，創設一個用益權¹⁶³交由被授權人加以使用、收益之類似物權行為。因此，只要是智慧財產權具有用益權者，即可為授權之客體，無論是否具有權利之外觀。像是：專利權、商標權、具有用益性質之營業秘密…等，均得為授權行為。

至於專利申請權，有學者認為授權既然屬於限制性讓與，因此，只要可以讓與之權利，即可作為授權之標的¹⁶⁴，筆者對此持反對之看法，以專利申請權為例，專利申請權僅是符合法律規定之人，得向主管機關申請專利權之一種權利，就好像交通法規規定中華民國國民年滿十八歲可以考駕照一樣，是屬於一種公法性質濃厚的權利，並沒有具備有「用益價值」，沒有人可以「利用」不具有「用益價值」的權利，判斷一個權利是否可授權，應取決於是否具有「用益價值」。舉例來說，債權屬於得讓與之客體，

¹⁶³ 此處用益權是指財產權「用益價值」的部分，並非限於權利之型態。

¹⁶⁴ 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，P.66，認為專利申請權是發明人於完成發明後所取得之得申請專利之財產法上權利，亦可作為授權之客體。主要之論述結構大致上是認為既然可以讓與而授權又屬於限制性讓與，因此，只要得讓與之權利，即得授權。

也可以設定權利質權，但是不是屬於可以授權之客體，因其不具有「用益價值」。筆者於第二章中，亦有提及不具有用益價值之營業秘密，是不可以授權他人使用的，雖然該營業秘密仍得以讓與之方式交付予他人，但是，仍不能稱之為「授權」。

第二節 授權契約的性質

一、諾成契約

依當事人間之合意而成立之契約，謂之諾成契約。我國無論是智慧財產權法或是民法，均未將智慧財產權之授權契約規定為要物契約，依民法契約自由的原則¹⁶⁵，智慧財產權授權契約應為諾成契約。

二、債權契約

由本章第一節之論述可以得知，授權關係中，應將授權行為與授權契約加以區分，授權行為屬於移轉標的智慧財產權用益權之類似物權行為，而授權契約則屬於單純的債權契約。從本質上來看，所謂債權契約，是指以發生債權為目的之契約，而債權是指特定人（債權人）得向他特定人（債務人）請求為一定行為（給付）為內容之權利。而授權契約依本論文之定義為：當事人約定，一方將智慧財產權用益權之部分授與他方於約定範圍內使用、收益，他方支付權利金之契約。正是屬於授權人得向被授權人請求給付權利金，被授權人得向授權人請求移轉標的智慧財產權之用益權之契約，故為債權契約。

將授權契約定性為債權契約，民法債篇總則有關於債務不履行、債權人之代位權、債權之消滅…等之規定，即可加以適用。

三、雙務契約

所謂雙務契約，就是雙方互負有對價關係之給付義務的契約。此之所謂「對價關係」，並非指稱當事人雙方之給付在客觀上具有相同或相當之價格，只要當事人主觀地認為具有對價的意義即可¹⁶⁶。與雙務契約相對的概念為單務契約，即僅契約之一方

¹⁶⁵ 民法第一百五十三條第一項規定，「當事人互相表示意思一致者，無論其無明示或默示，契約即為成立。」此即學者所稱之契約自由原則。

¹⁶⁶ 野口良光，國內實施契約の實務—理論と作成，P.58

當事人負有給付之義務，像民法中的贈與契約、借貸契約即為此類型。雙務契約與單務契約區隔之重點，在於民法上有關於同時履行抗辯、危險負擔…等事由之主張。

由於本論文認為所謂授權契約，是指當事人約定，一方將智慧財產權用益權之部分授與他方於約定範圍內使用、收益，他方支付權利金之契約。授權人負有將智慧財產權之用益權移轉給被授權人之義務，被授權人則負有支付權利金之義務，此二義務間具有對價關係，故為雙務契約。

四、有償契約

本論文所定義之授權契約，是指當事人約定，一方將智慧財產權用益權之部分授與他方於約定範圍內使用、收益，他方支付權利金之契約。因此，授權契約是屬於有償契約。然而，授權行為是將智慧財產權之用益權之部分創設移轉給被授權人，基本上仍有可能是屬於無償之情形。然由於民法對於有償或無償契約採取不同之標準，被避免造成論述時之誤解，本論文將授權契約定位為有償契約。至於無償授權的部分，應參考有償授權契約之論述，同時依民法贈與契約之精神，降低授權人之注意義務。

將授權契約定位為有償契約，最大的效益在於民法中有關買賣契約相關規定之準用¹⁶⁷，筆者將於第六章中詳細加以討論。

五、無名契約

智慧財產權授權契約有其相當獨特之特徵，包括可以依權利之內容、時間、地區，而分別將其使用權由智慧財產權中暫時分離，並以專屬授權或非專屬授權之方式，讓與給被授權人使用，而民法上並無任何有名契約能同時具備這些特徵者。認為授權契約屬於買賣契約、租賃契約或合夥契約者¹⁶⁸，均分別只以授權契約中之一部分特徵與此等契約中之部分特徵相同或近似，即據以論斷，而忽略契約之全貌，將造成法律適用上之偏差，並不妥當¹⁶⁹。

智慧財產權授權契約，是屬於經濟發展過程中，隨著交易之

167 民法第三百四十七條規定，「本節規定，於買賣契約以外之有償契約準用之。但為其性質所不許者，不在此限。」

168 請參照，王清峰，專利之國際授權，政治大學法律研究所碩士論文，一九七七年七月，P.29~P.30，論文中有對於授權契約法律性質之學說，區分為：租賃契約說、買賣契約說、合夥類似說。

169 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，P.76

需要而發展出來之新的獨特之契約類型，與目前民法現有之二十四種有名契約類型不相同，故應屬無名契約。

第三節 授權契約的內容

授權契約，謂當事人約定，一方將智慧財產權用益權之部分授與他方於約定範圍內使用、收益，他方支付權利金之契約。

一、當事人

智慧財產權授權契約的當事人，一方為授權人，他方為被授權人。授權人必須是就標的智慧財產權之授權為有處分權人，在某些情形下，誰是有處分權人，並不十分清楚。舉例來說，著作財產權人某甲專屬授權給某乙行使其著作財產權，但未於授權契約中約定被授權人有再授權之權利，當第三人某丙要尋求該著作之授權時，就會發生到底誰才是有處分權人的問題，因為依照著作權法第三十七條第一項後段規定，「…其約定不明之部分，推定為未授權。」同條第二項規定，「前項被授權人非經著作財產權人同意，不得將其被授與之權利再授權第三人利用。」某乙未經著作財產權人某甲之同意，不得再授權給某丙使用，而某甲因為已經專屬授權給某乙，著作財產權用益權的部分都在某乙身上，某甲自然沒有處分的權限，這時候解釋上某甲加上某乙才是所謂的有處分權人。

不過，一般來說，授權契約的適格授權人大致可分為以下三種，一是原權利人，二是專屬被授權人，三是經特別授權的非專屬被授權人。當尋求智慧財產權授權時，必須針對授權人是否適格作詳細的調查，否則的話，小則未能取得合法授權，大則因而惹上侵權官司，必須十分注意。

二、契約標的物

智慧財產權授權契約之標的物為各別之智慧財產權，像是專利權、著作權、商標權、營業秘密…等。由於智慧財產權保護的範圍的擴大，導致許多無體財產的保護有競合的現象，像是電腦軟體同時可能受到著作權法及專利法之保護，還有一小部分可能合於營業秘密法之保護要件；積體電路布局亦有可能同時取得專利法及積體電路電路布局保護法之保障…等。

目前對於此種保護競合之情形，原則上，只要是符合各該智

慧財產權法令之要件，即取得各該法令之保護，並不會因為受其中一個法律的保護，而喪失了受其他法律保護的可能性。因此，在授權契約中除了必須將標的智慧財產權的範圍明確地界定出來，也要確認到底共包含哪些權利，以電腦軟體為例，假如一個已申請專利的電腦軟體在授權時，除了要詳細描述該電腦軟體之範圍外，也要將專利權和著作權記明一併授權，畢竟專利權和著作權在法律上就是二個獨立的權利，只拿到專利授權未必能解釋成爲授權人默示同意將著作權一併授與，最後可能導致無法順利使用該電腦軟體。

三、授權人之義務

(一)創設用益權移轉予被授權人

依據本論文之定義，授權契約係指當事人約定，一方將智慧財產權用益權之部分授與他方於約定範圍內使用、收益，他方支付權利金之契約。因此，授權人必須讓被授權人取得在契約範圍內使用、收益之權限，故授權人須創設出智慧財產權之用益權部分，移轉給被授權人，就如同所有權人創設地上權出來，設定給地上權人一樣，這是授權人的主給付義務之一。

(二)保持標的智慧財產權合於使用收益之狀態

專利權或商標權…等須登記之智慧財產權，往往每隔一段時間就必須繳費、延展…等，由於授權契約屬於長期性契約，故保持契約標的合於約定之使用收益將態，乃是授權人之主給付義務之一。然而，智慧財產權所稱之合於使用收益，與租賃契約所稱之合於使用收益有相當程度的差異，授權人只要保持智慧財產權受法律保護之地位不喪失即可，不須確保該智慧財產權長時間能夠達到契約所約定之效用，於第三人侵害標的智慧財產權時，也未必有責任一定要加以排除。

(三)技術資料交付、教學 等協助義務

民法債篇新修正第五百十五條規定：「稱出版者，謂當事人約定，一方以文學、科學、藝術或其他之著作，爲出版而交付於他方，他方擔任印刷或以其他方式重製及發行之契約。」第五百十五條之一規定：「I 出版權於出版權授與人依出版契約將著作交付於出版人時，授與出版人。II 依前項規定授與出版人之出版權，於出版契約終了時消滅。」從上述條文我們可以得知，民法出版契約以授權人交付著作爲主給付義務之一。但是，從授權契約的理

論來觀察，授權契約之契約標的為智慧財產權，並非智慧財產權所附著之物，以著作重製權之授權為例，假如授權人並未交付著作物，而被授權人自行由市場上尋得著作物，加以重製，仍屬合法的範圍內。因此，本文認為技術資料、著作物、樣品…等交付，若契約當事人未明定該項資料或物品之交付為契約之主給付義務，則非屬於授權契約之主給付義務，應屬附隨義務。而授權契約內常見的約款像是授權人必須派合資格之技術人員駐廠指導、授權人應提供特殊機械之使用說明、授權人應定期舉行研討會或技術交流…等，都是屬於授權契約之附隨義務。

四、被授權人之義務

(一)給付權利金

權利金如同買賣契約之價金、租賃契約之租金，是屬於授權的對價，為被授權人最主要的義務。權利金的種類大致上可分成定額權利金、計量權利金、限額權利金¹⁷⁰，視締約條件之不同，可以作交叉混合的約定，並沒有一定的型式。舉例來說，在侵權和解型態的授權契約中，往往是定額權利金和計量權利金混合使用，被授權人必須要先繳一定額數的初始權利金（Initial Payment），作為締約前侵害智慧財產權之和解費用，再依使用之多寡計算締約後應給付之權利金。

(二)遵守權利行使之限制

由於授權契約之競爭性，因此，授權契約通常存在著為數相當多的限制條款，像是產品售價的限制、產量的限制、區域的限制、客戶的限制、使用範圍的限制…等¹⁷¹。被授權人違反契約約定之限制條款，往往會造成授權人單方取得終止契約之權利。

(三)報告義務

權利金之計算，有時是依量計價，也就是被授權人應付之權利金，其計算基準乃依被授權人所生產的產品數量、營業額、營業淨利…等計算時，被授權人應向授權人提出相關營業報表，以供授權人查核權利金之給付是否正確。

170 有關權利金種類之詳細介紹請參見：劉承愚·賴文智，技術授權契約入門，P.76~P.79

171 有關被授權人行使權利之限制條款之詳細介紹請參見：劉承愚·賴文智，技術授權契約入門，P.84~P.88

(四)實施義務

智慧財產權授權契約中，權利金之計算方式若採計量的方式，被授權人是否努力實施該智慧財產權，會影響到授權人權利金的收益，因此，此類授權契約通常會約定被授權人負有實施義務。然而，是否約定實施義務，並不單純取決於權利金之約定方式，有時授權人為了推展其智慧財產權之影響範圍，亦可能要求被授權人必須盡最大努力實施該智慧財產權。

五、授權成效之認定

由於智慧財產權的授權契約具有資訊不完整性的緣故，因此，被授權人往往必須藉由授權成效認定之條款來保障自己的權利。也就是說，由於授權契約原則上只要求授權人將標的智慧財產權用益權的部分移轉給被授權人，但並未要求標的智慧財產權必須具備一定品質以上，因為「權利」和「物」最大的不同就在於只要符合法律上保護的要件，就算是一個完好的權利，舉例來說，一個十年前的專利和最新專利，只要符合專民法保護的要件，便是完好的專利權，一個有效成立的債權，不論債務人的清償能力如何，都是一個完好的債權，但是物則有品質的差異，未達到一定程度的品質，則物有瑕疵。因此，被授權人要確保契約目的之達成，最好約定授權成效認定之標準，以及未達該標準之處理方式。

六、契約終止條款

只要是屬於長期性的契約，一般均會約定契約終止條款，無論可歸責或不可歸責於雙方當事人，當締約的基礎發生變動時，雙方當事人為了確保自己的權益，有必要事先將風險以契約約定，而最好的方式便是契約終止權之取得，藉由終止權之取得，可使契約當事人取得重新談判之機會，然而，對於一方為有利，未必對他方有利，因此，有關於契約終止條款之約定，必先審慎評估授權契約之潛在風險，以及當事人承擔或分散風險之能力。

第四節 授權契約的特徵

一、有償性

授權契約其實並不限於有償，亦有無償之授權型態，然而，

智慧財產權的授權以有償為常態，本論文為了避免有償、無償此一因素會產生對本論文討論上不必要的干擾，因此，將本論文所討論之授權契約，限縮於有償的範圍內。承認授權契約有償性最大的實益在於可以依照民法第三百四十七條之規定準用買賣契約的規定。

二、長期性

本論文所稱之長期性，乃相對於一次性的契約而言。所謂一次性契約，是指契約履行義務完成後，債務人的給付義務即行消滅，像是買賣契約、借貸契約、贈與契約、運送契約…等，而所謂長期性契約，是指契約並不是標的物交付後，債務人的給付義務即行消滅，在一定期間內，仍須保持該給付合於契約約定狀態，像是租賃契約、倉庫契約、寄託契約…等。在授權契約的情形，被授權人之所以要取得智慧財產權授權，就是為了要藉智慧財產權的實施以獲取利益，因此，沒有相當期間以上的實施期限約定，無法達成智慧財產權授權契約之目的，且進行智慧財產權之移轉時及移轉後，因為智慧財產權之實施，往往必須要先有學習的過程，雙方關於智慧財產權的教學、使用及維護上，授權人及被授權人通常都會約定在一定期間各負有相當的義務，例如：授權人應將標的技術使用上所須之文件交付給被授權人、應派技術人員到廠指導…等；被授權人則應配合授權人之指示，提供適當之人員、更改作業流程…等，以使該技術之實施可獲得契約約定之成果。若一方有不履行之情形時，則他方可依照契約約定終止或解除契約，甚至可以請求損害賠償。

三、具處分性質

本論文在前面章節已討論過授權契約的性質，授權契約乃是智慧財產權人將智慧財產權的用益權全部或一部移轉予被授權人之原因契約，因此，本論文認為授權契約屬於具處分性質的契約。承認此一特性，最重要的是被授權人會因授權契約的履行，變成具有類似物權人的身份，智慧財產權的授權將變成智慧財產權上的負擔，具有像是物權一樣的追及性。

四、屬人性

所謂屬人性，是指在契約中，相當重視交易相對人之個人特質，例如：人壽保險契約、租賃契約、借貸契約、信用卡契約…等等，在上述契約中，被保險人、承租人、借用人、持卡人的身

份是比較重視個人特質的，而在智慧財產權授權契約中，不論是授權人或是被授權人，當事人的特質皆有可能非常重要的，比方說，假若授權的標的是一個科技專利，若授權人變更，則很可能因為缺乏熟悉標的技術之工程師，而無法履行將技術移轉給被授權人之義務，若被授權人變更，則很可能未具備授權人所要求之資格、能力，無法達到原授權人所期待被授權人利用其市場地位，擴大該產品市場的期待；此外除了法律上人格的變動外，公司經營者之經營理念，亦會影響到智慧財產權授權雙方合作的意願。

承認授權契約具有屬人性的結果，會使得當契約當事人發生變動時，授權契約的締約基礎發生動搖，他方可以取得終止契約的權利。而由於民法上並未規定契約當事人雙方個人特質都很重要的情形應如何處理，因此，被授權人若認為授權人的個人特質非常重要，可以於契約約定當授權人發生變動時（例如，授權人將標的智慧財產權讓與給第三人），被授權人取得終止契約的權利。

五、資訊不對稱性

智慧財產權的授權契約在性質上，具有所謂的資訊不對稱性，因為廣義的來說，技術本身也可以說是一種資訊，但是在雙方進行談判的階段即要求授權人揭露其技術資訊，某程度會使該技術之商業價值降低，尤其是商業秘密或 know-how…等，以其難以取得作為商業價值之所在的技術更是如此。即使像專利權這種必須充份揭露的權利，由於所揭露的並不代表是屬於最佳的實施手段，因此，專利授權契約一樣具有資訊不完整性；而商標授權的重點，更不是刊載在公報上那個小小的標誌，而是該標誌後所代表的商譽。

因此，我們可以這麼說，智慧財產權授權契約，關於技術實用性之判斷、技術移轉之成效、標的智慧財產權之價值…等，無法在談判階段即做成完整的判斷，比方說，在決定是否要使用某技術之前，必有接觸及了解該技術之程序，然而一個技術很可能事前評估時覺得相當適合，實際進行移轉時，卻發現完全不符合被授權人商業上之使用，此時能否直接認為由於授權契約已經有效成立，因此，雙方當事人必須嚴守契約約定，忠實履行契約義務，不無問題。

六、競爭性

智慧財產權就授權的對象，可以分成上下授權及平行授權。所謂上下授權係指上下游廠商會使用到某些相同之技術，由上游或下游廠商授權給他方使用，避免在生產過程中，輕易發生侵權的問題；而平行授權則是指事業領域相同或具替代性之廠商間之授權，藉以刺激技術進步、擴大市場或減少侵權之糾紛。在上下授權的情形下，上下游廠商間，可能會因取得他方之技術而將經營領域延伸，而成爲競爭對手；而原本就具競爭地位的廠商間平行授權，雖對雙方都有好處，但卻必然會使競爭更加激烈。因此在訂立智慧財產權授權契約時，必須要小心處理雙方相互間之關係，尤其是契約存續期間屆滿後，如何返還標的技術之相關資料、確定他方未在智慧財產權授權契約屆滿後，繼續使用標的技術…等，否則反而可能因此而受到損害。

第五節 結語

由於智慧財產權之授權契約，乃是目前智慧財產權交易最常見之態樣，雖然之前已有多本論文對於授權契約加以論述，但筆者認爲有許多概念仍未釐清，因此，本論文選擇授權契約作爲限縮討論智慧財產權與民法債篇互動時之契約類型。事實上，本論文在前幾章中，亦有於論述或舉例中，提及授權之概念，因此，也有必要就智慧財產權之授權作一個概話性的介紹，以避免在閱讀時，發生不知所云的情形。

本章值得於結語中提醒讀者注意的是有關於授權關係中，應區分授權行爲與授權契約的概念，此外，像是授權契約之性質、特性，也是值得大家再進一步思考的議題，究竟作爲一個似乎已經朗朗上口的契約型態，應該如何加以類型化，是否應區分專屬授權契約與非專屬授權契約，而不同種類的智慧財產權授權契約是否應更進一步加以細緻化…等，都是值得再三討論的議題。

第六章 智慧財產權與民法動態的互動

在前一章討論過智慧財產權授權契約之後，本章接下來要討論的主要是有關授權契約與民法及智慧財產權法相關規定的關係，由於授權契約乃是智慧財產權交易最常見的型態，因為交易安全被稱為動的安全，因此，筆者將本章稱為智慧財產權與民法動態的互動。

本章第一節將授權契約與民法有名契約中之買賣契約、租賃契約、出版契約、承攬契約，加以比較或描述其特色，主要想緩和將智慧財產權授權契約單純當作財產交易型契約的看法，因為事實上有許多授權契約也含有勞務給付的部分，就這些部分，事實上勞務給付類型的契約仍有參考的空間。

第二節、第三節、第四節，分別討論授權契約標的自始客觀不能的問題、授權契約瑕疵擔保的問題以及授權契約對第三人效力的問題，這些都是智慧財產權授權契約很可能遇到的問題，筆者在本章中，分別提出自己的看法及學說的評析，是本論文的重點章節，希望讀者們可以細心研讀，是非常有趣的一章喔！

第一節 授權契約與民法有名契約的比較

在討論智慧財產權之授權契約時，由於作為授權契約標的物之智慧財產權，本身就是一種集合概念，包含了許多類型不一的無體財產權，再加上授權這個概念，亦屬於開放性要件，只要是符合權利人將標的智慧財產權的用益權，創設移轉給他人，就可算是一個授權行為。因此，廣義的授權契約可能會隱藏在買賣契約、租賃契約、承攬契約、經銷契約、合夥契約…等有名或無名的契約中。在解釋授權契約條款時，除了必須注意到其標的智慧財產權的種類外，尚須注意授權條款在契約中所扮演之角色。

雖然本論文將智慧財產權授權契約，定位在智慧財產權用益權創設並移轉給他人之契約，事實上是經過相當程度的簡化。因此，希望就夠在此部分表達出，其實授權契約有時不僅是屬於單純財產權交易的契約，也可能同時具有勞務供給契約的性質。因為，智慧財產權授權契約其實是一個開放性的契約類型，它的型態可以從接近單純勞務的提供（像是某些型態的 Know How 的授

權，授權人可能只是提供教學課程），到接近財產權的買賣（像是單機版電腦軟體的授權契約）。所以，在類推適用民法有名契約之規定時，不應單純侷限於財產交易型的契約，也應同時考量勞務提供型的契約。以下即分別就財產交易型契約與勞務提供型契約與授權契約進行比較。

一、授權契約與財產交易型契約

智慧財產權授權契約授權人就標的智慧財產權，使被授權人取得使用收益之權能之契約，因此，其財產交易之性質相當濃厚。民法有名契約中，買賣契約的規定，是所有有償契約準用之對象，而租賃契約則是長期性契約的基礎契約型態，因此，本論文在財產交易型契約這部分的討論，即擬以此二種有名契約作為授權契約比較討論的對象。

(一)買賣契約

1 相異點

民法上買賣契約與智慧財產權的授權契約最大的不同在於，買賣原則上買受人終局取得標的物的所有權，而授權則是被授權人取得約定期限內約定的用益權¹⁷²，屬於非終局性地將用益權之部分移轉給被授權人。也就是說，一方面相較於買賣是永久性的，授權通常是有時間性的，即使雙方約定永久性授權（像是電腦遊戲授權契約），智慧財產權亦可能因法律上的規定消滅。事實上，逾越法定保護期間而為之授權，無異不當利用授權契約擴張智慧財產權保護的範圍，應認為違反公平交易法之強制規定，而自智慧財產權保護期間屆滿為止，失其效力。

另一方面，授權是將智慧財產權的用益權分享給被授權人，而買賣則是將所有權移轉。亦即，買賣契約是屬於一次性的交易方式，而授權契約則是屬於長期性的交易方式，授權人不但在授權契約簽訂後，應將用益權授與被授權人使用，而且智慧財產權在授權期間內之狀態，亦會影響到授權契約能否順利履行完成。綜上所述，可以得知授權契約與買賣契約應作不同之處理。

¹⁷² 學者鄭玉波表示，「出版權之讓與乃著作權人將其出版權永久的讓與他人，而出版權之授與，則係有期限的授與他人以出版權，迨其期限屆滿或他方拋棄權利時，則著作權人之著作權恢復圓滿」，請參照氏著，民法債篇各論(下)，P.397。

2 相同點

然而，智慧財產權授權契約，並非完全不能適用民法買賣節的規定。由於智慧財產權授權契約，乃是有償契約的一種，依照民法第三百四十七條規定，有償契約準用買賣契約的規定。亦即，智慧財產權授權契約與買賣契約在性質上相同的部分，是可以依據民法第三百四十七條，準用買賣之規定。

然而，如何判斷何謂性質上相同，須從授權契約的性質著手，亦即，應考量授權契約的交易模式是「授權」不是「買賣」，而其交易客體是「智慧財產權」不是「物」、「物權」或「債權」，從上述區別來決定是否準用民法買賣契約的規定，而不是單純從字面決定是否加以準用，否則就會發生公說公有理，婆說婆有理的情形。

以權利存在瑕疵擔保為例，民法第三百五十條規定，債權或其他權利之出賣人，應擔保其權利確系存在。解釋上不能因為智慧財產權是屬於民法所規定之權利，就直接認為智慧財產權授權契約有權利存在瑕疵擔保的適用。必須從智慧財產權的角度來思考這個問題，也就是要考量智慧財產權的特性，來決定是否應適用以及如何適用的問題。由於整個瑕疵擔保制度在授權契約中應如何處理是授權契約相當重要的一個問題，本論文將於後文中另設章節討論，於此暫不詳述。

(二)租賃契約

1 相異點

租賃契約，根據民法第四百二十一條規定，「稱租賃者，謂當事人約定一方以物租與他方使用、收益，他方支付租金之契約。」其實智慧財產權授權契約在某方面和租賃契約非常類似，像是權利金、授權期間…等，但是由於民法租賃是用「有體物」的角度來思考法律制度的構成，而將物的用益權，排他的讓承租人使用，無法解釋智慧財產權的授權所可能變化的各種授權型態。

以非專屬授權為例，在同一時期、同一區域、同一銷售對象…等，都可能同時存在有多數的被授權人享有同樣的用益權，這是民法租賃的概念所沒有的。因此，有些實務上的見解認為智慧財產權的授權，關於專屬授權的部分，應類推適用買賣的規定，關於非專屬授權的部分，應類推適用租賃的規定，並沒有辦法解決授權契約在類推適用民法相關規定時之困難。

2 相同點

然而，租賃契約作為長期性契約之基礎類型，仍有一定的參考價值。以民法第四百二十三條規定為例，「出租人應以合於所約定使用、收益之租賃物，交付承租人，並應於租賃關係存續中保持其合於約定使用、收益之狀態。」出租人負有於租賃關係存續中，保持租賃物合於約定使用、收益之狀態，對於一個非終局性移轉權利，而僅是讓他方使用、收益之契約而言，即點出了權利人應負有之重要義務。但是，如同本論文一直強調的觀念，授權人所負之此種義務，仍須由智慧財產權的特性加以觀察，方能決定應如何適用。

舉例來說，出租人於租賃關係存續期間，出租物有第三人加以侵害，出租人應本於所有權人之身份，對第三人之侵害加以排除，使承租人得以對出租物繼續使用、收益。然而，在專利權的非專屬授權時，第三人侵害標的專利權，授權人並未具有排除他人侵害之義務，因為專利權具有無形性，多人同時、同地使用同一之專利權，屬於專利權所具有之本質，授權人即使未排除他人之侵害，被授權人一樣能使用、收益該專利權，故就這一點而言，授權人並未違反保持標的智慧財產權於授權契約關係存續中，合於使用收益之義務。

此外，民法第四百三十五條規定，「I 租賃關係存續中，因不可歸責於承租人之事由，致租賃物之一部滅失者，承租人得按滅失之部分，請求減少租金。II 前項情形，承租人就其存餘部分不能達租賃之目的者，得終止契約。」第四百三十六條規定，「前條規定，於承租人因第三人就租賃物主張權利，致不能為約定之使用、收益者，準用之。」由上述二條文規定內容可知，在長期性契約關係中，危險負擔及給付不能的問題¹⁷³，在租賃關係存續中，皆有可能發生，與一次交易型之契約，僅在標的物交付時，危險負擔即移轉由他方負擔，亦不會於交付後發生給付不能的問題不同，值得我們在研究授權契約危險負擔以及給付不能的問題時之參考。

二、授權契約與勞務給付型契約

國內討論智慧財產權授權相關問題時，比較少將授權契約與

173 莊俊華，物之瑕疵擔保責任之研究，P.171 & P.179~P.181，認為上述規定非屬擔保責任之特別規定，而係危險負擔及給付不能的問題，於此特別提出來供讀者參考。

勞務給付型契約連結在一起。然而，智慧財產權和物權、債權不同，並不是每個人取得智慧財產權使用、收益之權利後，即可順利加以使用、收益¹⁷⁴。因此，授權人所負之義務相較於民法上之權利給付型契約，就可能依被授權人之需求，多出了像是派員指導、訓練課程、廠區規劃、教學手冊製作…等勞務給付的部分。

關於授權契約在勞務給付的部分發生問題時，比如說被授權人無法順利實施標的專利權，或是被授權人實施的結果不如當初締約時之預期，由於能否順利就標的智慧財產權為使用、收益，並不單純是因為智慧財產權本身有瑕疵，亦有可能是因為授權人或被授權人有關於勞務的給付與接受這部分發生問題。如果在此時仍以一般財產交易的角度來思考授權契約，將使契約雙方當事人之權利、義務不能平衡，這也是本論文之所以探討授權契約與勞務給付型契約相互間之關係的原因。

然而，授權契約與民法勞務給付型契約仍有所不同，勞務給付契約重視的是勞務給付的本身，而授權契約之勞務給付是著重於使被授權人能夠順利就智慧財產權為使用、收益，由誰提供勞務，提供何種勞務，並非重點。然而，民法有名契約中，有關於勞務給付型契約，主要是在規範一方委請他方擔任某種工作，指示的權利在付款方的契約，像是僱傭、承攬、委任…等。智慧財產權授權契約雖然也可能是由被授權人對於給付之方式加以指示，但是，就給付的內容而言，卻往往是掌握在授權人的手上，與民法勞務給付型契約仍有一定的差距，就好像將聘請家教的契約與僱傭契約假如作同一之解釋，難免會有突兀之處。

(一)出版契約

出版契約是民法有名契約中，和智慧財產權授權契約最相關的契約，是著作財產權有關於重製權的授權契約。在過去授權契約的概念尚未為國人所接受時，出版契約被定位在勞務給付契約的一種，因此，本論文亦於此加以討論。但事實上，出版契約應該也和一般的智慧財產權授權契約一樣，是介於財產交易型契約與勞務給付契約的中間型態。

民法債篇於一九九九年四月修正時，亦將出版契約作部分的修

¹⁷⁴ 商標或是著作之授權，常常也必須伴隨著權利人之指導才能順利達成授權契約簽定之目標，像是連鎖加盟店的商標授權，並不是有了商標的使用權就可以，還必須要表裡一致，讓消費者有同一性的感覺；而電腦軟體的授權，更明確的讓我們看到即使是著作物之授權，也有權利人負有勞務提供的可能性。

正，但基本架構仍然未有重大變更，民法第五百十五條規定，「稱出版者，謂事人約定，一方以文學、科學、藝術或其他之著作，為出版而交付於他方，他方擔任印刷或以其他方式重製及發行之契約。」出版契約與一般智慧財產權授權契約其實並沒有什麼太大的不同，因為授權契約如前所述，是一種開放性的契約型態，將出版契約視為一種著作權授權契約即可。以下即就出版契約特殊的規定作一介紹：

1 著作物之交付

民法第五百十五條規定，「稱出版者，謂事人約定，一方以文學、科學、藝術或其他之著作，為出版而交付於他方，他方擔任印刷或以其他方式重製及發行之契約。」第五百十五條之一規定，「出版權於出版權授與人依出版契約將著作交付於出版人時，授與出版人。」由上述條文內容強調「著作交付」這一點可以得知，立法者似乎有意使著作交付與動產交付作相同之處理，亦有學者認為出版人之取得出版權，仍應以著作物之交付為必要，因出版權既為有物權性的一種權利，自應以著作物之交付為公示方法也¹⁷⁵。

然而，筆者就此持不同之看法，原則上，依照授權之理論，出版人應於出版契約簽定之同時，取得出版權（著作權中之重製、販賣…等權利），著作物之交付，僅為著作權人之給付義務，並非出版權權利移轉之公示方法，同時，若是著作物已於市場上流通或是出版人已由其他地方取得著作物，這時候即便著作人未交付著作物，出版契約亦可順利履行，實無強制出版權隨著著作物之交付移轉之道理。此外，若依照條文之解釋，將使出版人取得權利之時期延後，若著作人違約，出版人將蒙受重大損失。因此，筆者認為民法第五百十五條之一雖為新修正之規定，但反而愈修愈糟糕。

2 含實施義務之授權契約

民法第五百十九條第二項規定，「出版人應以適當之格式重製著作。並應為必要之廣告及用通常之方法推銷出版物。」由條文的規定可以得知，出版人（被授權人）取得授權後，並非僅負有給付權利金之責任，基於著作散布之需求，因此，出版人負有一般授權契約中所稱之實施義務，屬於法定實施義務。

175 鄭玉波，民法債篇各論（下），P.402

法定實施義務存在的理由，主要是因為出版契約，參考民法第五百十七條之規定，原則上是屬於著作權之專屬授權契約，除了著作應加以散布這種公益上之考量外，授與出版權之人所能獲取之收益，常取決於出版人之努力，因此，應對授權人加以保護。這種思考在一般的專屬授權契約中，亦應加以考量，因此，若是一般的智慧財產權專屬授權契約，未約定實施義務時，筆者認為，應可準用民法五百十九條之規定，使被授權人仍負有實施義務。

3 出版人權利之保護

(1) 被授權人擁有於授權範圍內行使著作財產權之權利

民法第五百十六條第一項規定，「著作財產權人之權利，於合法授權實行之必要範圍內，由出版人行使之。」相較於一般被授權人之地位，民法本條之規定，給予出版人相當足夠的保護，實務上並擴張到一般著作財產權之被授權人，認為在著作財產權侵害時，被授權人亦為直接受害人，得行使刑事告訴權。以下即舉二最高法院之判決為例：

最高法院於八十八年度台非字第三十號曾表示：「……而重製、銷售及出租均為發行之態樣，參諸民法第五百十六條第一項規定：『著作權人之權利，於契約實行之必要範圍內，移轉於出版人』及司法院二十六年院字第一六四八號解釋：『民法第五百十六條所指著作人之權利，其對於侵害人提起訴訟之權，應解為係在其必要範圍內。又著作權法（舊）第二十三條所稱權利人，亦包括享有出版權之出版人在內，無論契約就此有無訂定，出版人均得對於侵害人提起訴訟』之旨意，苟被專屬授權人欠缺告訴權，則法律對被專屬授權人之保護將形同具文。是第三人如侵害著作權人授予被專屬授權人之權利，被專屬授權人即為直接被害人，自得依法提起告訴或自訴。……」

八十七年度台非字第一三四號則表示：「……基此，著作權法第九十二條處罰規定固以著作財產權為保護之客體，惟倘著作財產權人業已授權他人利用其著作，基於授權契約，承受著作財產權人權利之出版人或發行人，亦得以該著作財產權直接被害人之身分行使刑事告訴權，以保障其實行授權契約所必要之權益。……」

(2)權利之擔保

民法第五百十六條第二項規定，「出版權授與人，應擔保其於契約成立時，有出版授與之權利，如著作受法律上之保護者，並應擔保該著作有著作權。」筆者認為，此條文後段類似於民法第三百五十條，權利存在之瑕疵擔保之規定。而前段就其文義，應是授權人應擔保其於契約成立時，有處分該著作權之權能（即處分權），這是在一般財產交易契約比較少見的，但於買賣契約的情形，事實上權利無缺之瑕疵擔保亦解決類似的問題，亦即，當授權人為無處分權時，其所為之授權契約無法賦予被授權人實施之權利，因此，第三人（真正權利人）得向被授權人主張其無權使用、收益該智慧財產權，此時即可準用民法第三百四十九條權利無缺之瑕疵擔保加以解決。

由於智慧財產權授權契約，原則上於契約成立生效時，被授與之權利同時隨同移轉於被授權人處，若是授權人於授權契約訂立時，無授權之權能（處分權），自然不可能發生權利自動移轉的情形，這應該是當初出版契約之所以有上述規定的理由。未來授權契約若要獨立成一個特殊類型的契約，或可考慮此種規定，以提昇被授權人之保護。

(3)告知義務

民法第五百十六條第三項規定，「出版權授與人，已將著作之全部或一部，交付第三人出版，或經第三人公開發表，為其所明知者，應於契約成立前將其情事告知出版人。」由於是否已將著作之全部或一部交付其他人出版，會影響到出版人之收益，因此，民法特別規定授權人必須在締約前告知出版人，有認為出版契約之授權人負有使出版人取得獨占的利用其著作物、享受出版之效益者¹⁷⁶。

筆者認為此條文對於被授權人之保護相當重要，尤其在專屬授權的情形，若是授權人於專屬授權前，已為相當多之非專屬授權，將會影響到專屬被授權人之收益，對於被授權人在衡量契約之條件相當重要，授權人應於事前告知，才能平衡雙方之地位，避免發生爭議。因此，應該準用於所有智慧財

176 戴修瓚，民法債編各論，P.197~P.198。惟筆者認為出版契約應不限於專屬授權之型態，即便為非專屬的授權，只要出版人接受即可，民法第五百十六條第三項，亦採同樣見解。

產權授權之契約，不應限於出版契約。

(4)不利處分之禁止

民法第五百十七條規定，「出版權授與人於出版人得重製發行之出版物未賣完時，不得就其著作之全部或一部，為不利於出版人之處分。但契約另有訂定者，不在此限。」條文中所稱之「為不利於出版人之處分」，最明顯可以確定的是拋棄著作權，因為著作權一旦拋棄，所有人均可無償取得出版之權利，對於付費取得出版權之人顯不公平。至於授權人是否得於出版物未賣完時，另外授權他人出版，從保護出版人的角度來出發，若無特別約定時，授權人應該不得另外授權他人出版。而將著作權讓與他人，是否屬於不利於出版人之處分，筆者認為原則上不應過份限制授權人，應承認授權人仍得讓與著作財產權予他人，避免因簽訂出版契約而實質喪失其作為著作財產權人之保護。

至於其他授權契約是否可以準用此條之規定？由於出版契約依一般的商業交易習慣，應屬專屬的著作財產權授權契約的類型，因此，民法規定授權人不得做出不利於出版人之處分是合理的，就學者對於專屬授權契約之解釋於專屬授權契約所定之範圍（包括：時間、地點、權利範圍），授權人未有特別約定，不得再為專屬或是非專屬授權，因此，某程度應可準用於專屬授權契約的型態。

(二)承攬契約

承攬契約，依民法第四百九十條第一項規定，「稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。」

承攬契約，以一方（承攬人）為他方（定作人）完成一定之工作為標的。所謂完成一定之工作，指施以勞務，而造成之一定結果之謂。工作之種類，除不得有背公序良俗外，法律上別無限制，其結果為有形的、無形的，有財產價格的，無財產價格的，均無不可。但不作為則不得為承攬之標的¹⁷⁷。

智慧財產權授權契約在需要授權人為勞務給付時，像是教學訓練、廠房規劃、流程設計…等，無法單純準用買賣或租賃契約之規定加以處理，而承攬人雖負有完成一定工作之義務，但如何完

177 鄭玉波，民法債篇各論（上），P.347

成工作，不像僱傭或委任須受他方當事人之指示，具有相當程度之獨立自主性，與授權人所為之勞務給付類似，因此，就勞務給付的部分，應可準用承攬契約之規定。以下擬就有關承攬契約瑕疵擔保部分加以介紹

1 瑕疵修補

民法第四百九十三條第一項規定，「工作有瑕疵者，定作人得定相當期限請求承攬人修補之。」相對於買賣契約之物之瑕疵擔保責任受讓人只能請求減少價金、解除契約或另行交付無瑕疵之物，若就智慧財產權之授權契約中，有約定授權人應為一定之勞務給付時（像是教育訓練、廠房規劃、指派人員到廠指導…等），就此勞務之給付有瑕疵時，可以請求授權人修補之。而從授權人的角度來說，若授權契約中有約定被授權人之實施義務，此時亦可參考有關承攬契約中之瑕疵修補之規定，授權人得要求被授權人修補瑕疵，於專屬授權契約的情形，更可以自行修補。

2 瑕疵擔保責任之減免

承攬人瑕疵擔保責任之規定，並非全屬強行規定，當事人得以特約免除或減輕之，此種特約除違反強行規定（如民法五〇一條但書）之部分外，自應認為有效，但承攬人明知工作有瑕疵，而故意不告知者，其特約為無效（準用民法三六六條）¹⁷⁸。

承攬人之瑕疵擔保責任比較特殊的是民法有規定法定免除之事由。依民法第四百九十六條規定，「工作之瑕疵，因定作人所供給材料之性質，或依定作人之指示而生者，定作人無前三條所規定之權利。但承攬人明知其材料之性質或指示不適當，而不告知定作人者，不在此限。」

在專利授權契約的情形，若授權契約內約定授權人應指導被授權人所指定之人員於半年內熟悉該專利技術，然而，被授權人所指定之人員不具有熟悉該專利技術所需之基本知識，授權人若告知被授權人要求更換指定人選，被授權人拒不更換，導致半年內該指定人員無法熟悉該專利技術，應可準用有關承攬人法定免責之事由，免除授權人此項瑕疵擔保義務。

178 鄭玉波，民法債篇各論（上），P.371

3 瑕疵之預防

民法第四百九十七條規定，「I 工作進行中，因承攬人之過失，顯可預見工作有瑕疵，或有其他違反契約之情事者，定作人得定相當期限，請求承攬人改善其工作或依約履行。II 承攬人不於前項期限內，依照改善或履行者，定作人得使第三人改善或繼續其工作，其危險及費用，均由承攬人負擔。」

於智慧財產權授權契約之情形，若是授權人或被授權人所應給付之勞務顯可預見工作有瑕疵時，可以先請求他方當事人改善，若是不改善時，可以委由第三人改善或繼續其工作，而由違約方負擔其危險及費用。舉例來說，被授權人負有實施義務的情形，雖然計算成果（權利金）的期日未至，但因被授權人之過失，顯可見工作有瑕疵，即可準用本條之規定來加以處理。

三、小結

事實上智慧財產權的授權契約，若從授權人之勞務給付是否為主給付義務，可分為權利移轉型契約與技術移轉型契約。所謂權利移轉型授權契約，是指授權契約之締約目的，主要在於避免發生智慧財產權的侵權問題。因此，被授權人以授權契約作為取得合法實施的權利；而所謂技術移轉型授權契約，則是指授權契約締約之目的，除了避免侵害智慧財產權外，亦相當重視取得標的智慧財產權實際使用、收益之能力。

區分權利移轉型授權契約與技術移轉型授權契約的意義在於授權人之主給付義務不同。以專利權為例，被授權人之所以尋求專利授權，其目的可能只是單純避免專利侵害，實際上可能不需要授權人為技術資料移轉、技術人員指導，像是 RCA 來台灣向多家製造螢幕之廠商收取權利金所定之契約，台灣的廠商對於螢幕之製造技術早已成熟，但該技術為 RCA 專利範圍所及，為了避免專利訴訟，故與 RCA 締結授權契約。而被授權人亦可能為了提昇本身的技術層次，而尋求權利人為授權，不僅要取得相關智慧財產權使用的權利，也要學會如何利用該等智慧財產權加以使用、收益。像是統一企業從日本引進 7-11 超商經營技術，沒有日本母公司在技術上的支援，不可能發展成今日台灣最大的零售通路，由此可見在技術移轉型之授權契約，授權人有關技術人員的指導、教學訓練…等勞務給付就非常重要。

此外，在授權契約中有約定被授權人之實施義務時，該實施

義務由廣義的角度來看¹⁷⁹，就是一種被授權人之勞務給付，此時，亦有準用有關於民法僱傭契約相關規定之空間。

第二節 授權契約與契約標的自始客觀不能

一、授權契約之標的

債之標的者，即債權之客體，亦即債務人之給付是也。債之標的須具備下列三要件，始能有效。即(1)合法；(2)可能；(3)確定是也¹⁸⁰。授權契約中，授權人對於被授權人之給付（即智慧財產權之授權）與被授權人對於授權人之給付（即權利金），即為授權契約之標的。

而智慧財產權是授權契約的標的物，正如同一般財產的交易契約一樣，標的物的狀況會影響到給付的可能性。以不動產的買賣契約為例，若標的物（房屋）的所有權不歸屬於出賣人，出賣人可能無法順利將標的物所有權移轉給買受人（買賣契約標的），會造成主觀給付不能的情形；若標的物（房屋）在契約締定時，已經因火災而滅失，出賣人從契約締定當時，即確定無法將標的物所有權移轉給買受人（買賣契約標的），會造成自始客觀給付不能的情形。

二、授權契約標的自始客觀不能之情形

如上所述，智慧財產權之授權契約和其他民法之有名契約一樣，都有可能發生契約標的自始客觀不能的情形。以下即針對智慧財產權授權契約所可能發生契約標的自始客觀不能之情形加以介紹。

(一)專利授權契約

以不符合專利申請要件之技術，作為授權契約之標的專利，筆者認為須視雙方當事人締約基礎之不同，而為不同之處理，不因其契約是否稱為專利授權契約一概而論。

179 一般勞務契約學者認為應限於以自然人為締約當事人，但授權契約通常以法人為當事人，然而，事實上，筆者認為雖然勞務最終是由自然人所提供，但勞務契約並不應僅限於自然人締約之可能，法人亦應有締約之可能。為避免於此不重要之點產生爭議，筆者乃利用「廣義的角度」來修飾。

180 鄭玉波，民法債篇總論，P209

1 以避免侵權為主要目的之授權契約

即使在發明人獲得專利權之前的授權契約，亦有可能是為了避免侵害他人專利權，而簽訂專利授權契約。此種授權契約是以將來發明人能就該技術取得授權區域之專利權為基礎而締約，因此，若發明人所申請之發明專利，因為不符合專利申請之要件，無論是形式要件或是實質要件，而未取得專利權，應屬契約標的自始客觀不能。

2 以取得技術為主要目的之授權契約

若是以取得技術為主要的目的之授權契約，則是否取得專利權並非重點，具有足夠的技術高度才是重點，因此，在此種專利授權契約中，雖然該技術因為不符合某些專利申請要件而未取得專利權，但筆者認為只要並非屬於公知之技術，授權契約並非給付不能，故非屬契約標的自始客觀不能。但若屬公知之技術，沒有技術高度可言，則屬於契約標的自始客觀不能。

(二)著作權授權契約

1 標的著作不存在

若於著作財產權授權契約訂立時，標的著作根本不存在，且當事人雙方非以未來著作之授權為目的而訂立契約，原則上應屬契約標的自始客觀不能，授權契約應為無效，但由於授權契約可以準用民法第三百五十條有關權利存在之瑕疵擔保之規定，授權人應擔保著作（權）之存在，因此，應依有關於債務不履行之規定加以處理，不適用民法第二百四十六、二百四十七條之法律效果¹⁸¹。

2 標的著作不能利用

著作若屬於比較功能性的著作，就有可能發生功能完全不能達成的情形，像是：電腦的系統程式不能開機或是頻頻當機不能使用…等，此時，是否屬於授權契約之標的自始客觀不能，或者應以準用物之瑕疵擔保之規定加以處理。就此點而言，筆者主張只要是著作存在，且為當事人雙方所合意之著作，雖然被授權人可能不明瞭著作的實際內容為何，由於契約標的自始客觀不能，所欲處理的是給付不能，而非契約目的或功能之不達，因此，筆者認為此種情形非屬授權契約標的自始客觀不

181 周信宏，著作財產權授權契約之研究，P.97~P.98，採取相同之見解。

能，應準用物之瑕疵擔保加以處理¹⁸²。

(三)商標權授權契約

由於我國商標保護採註冊主義，未依我國商標法申請註冊登記之商標，無法取得商標（專用）權，不受商標法之保護。因此，實務上有認為未經登記之商標，既無商標（專用）權，自然不生授權他人使用之問題。然而，商標雖未經登記仍得於交易上使用，他人欲使用該未經登記註冊之商標，就會產生未經登記或申請註冊登記中之商標能否授權、其效力為何…等問題。

以將來可能獲得核可註冊之商標權為授權標的之契約顯然沒有所謂自始客觀不能的問題，這和一般申請中的專利技術、創作中的著作一樣，授權人得就其未來所可能獲致之權利授權他人使用。但是，此一解釋並不能解決在尚未獲得權利時，能否向他人收取權利金的問題，因為授權契約是一種繼續性、長期性契約，在尚未取得商標註冊之前，假如不能提供商標權的話，當然就不能就該時期之使用收受權利金，就好像正在建的房屋預先出租，在房屋沒有建好交付給承租人使用收益之前，是不能計算租金的。

本文認為，商標授權無須以商標取得主管機關之註冊登記為必要，一般商號名稱、個人姓名都可以同意他人使用，商標何獨不然。申請中之商標雖未取得商標登記，但仍可能具有一定的商業價值，得以商號名稱或姓名權之方式授權他人使用，故就申請中之商標所為之授權契約，應審視授權契約內容，決定當事人間是否以取得商標註冊登記為締約之基礎，若是，則最後主管機關為駁回之審定或因他人提起異議所為之撤銷審定確定時，則此商標授權契約應視為自始客觀不能，授權人需負信賴利益之損害賠償責任；若否，則因授權標的為商標圖案、文字之使用，無論主管機關為核駁之審定，皆不影響商標授權契約之效力，因為授權人無獲取商標註冊登記並移轉之義務，只要實際上能使被授權人合法使用該商標即可。

三、專利權被撤銷對授權契約之影響

授權契約和民法上其他有名或無名契約一樣，都會有契約標的自始客觀不能的情形存在，像是專利授權契約，契約標的之技

¹⁸² 周信宏，著作財產權授權契約之研究，P.97，認為屬於契約標的自始客觀不能，與筆者採取相反之見解。

術，根本為公知之技術，授權人根本沒有授權他人使用之權利，而且這個權利也自始不可能變成專利。然而，專利權在某些情形下，會因主管機關嗣後之撤銷而發生專利權之效力自始不存在的情形，此種情形與上述公知技術的授權到底有什麼不一樣呢？能不能適用自始客觀不能的規定，以下本論文即就此一問題進行討論。

(一)專利授權契約之特殊性

1 主要問題點

目前實務上常常遇到的問題就是，專利授權契約因為嗣後專利權被撤銷時，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。也就是說，當專利權被主管機關撤銷確定時，專利權就溯及既往不存在，從民法的角度來思考，專利權不存在，專利權授權他人使用自然成為給付不可能，而且是從契約締約時就是給付不可能，因此，應該依照民法第二百四十六條之規定加以處理，該專利授權契約因為自始客觀給付不能而無效。授權契約無效的結果，當事人間保有他方之給付無法律上之原因，因此，彼此互負不當得利返還義務。

然而，從授權人的角度來觀察，專利權乃是權利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，始取得專利權。而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，且被授權人在簽訂授權契約時，亦自行對該專利技術進行評估，因此，不應將專利權被撤銷之不利益完全由授權人加以承受。

2 專利權的特殊性

從智慧財產權的角度來思考，專利權和一般物權不同，以物權為給付標的物之契約，無論是立於現在的時點判斷契約締約那個時點給付是否可能，或是從締約那個時點判斷締約那個時點給付是否可能，不會發生不同的結論，因此，在適用民法第二百四十六條時，並未刻意區分其立於何種時點判斷締約時給付是否可能。

但是以專利權為標的物之契約，若是不區分上述所說的時點，則立於現在的時點，判斷契約締約時那個時點給付是否可能，會受到主管機關撤銷專利權的影響，使得原本有效成立的契約，在經過三、五年之後，突然被宣告為無效的情形，而立於

締約那個時點判斷該時點給付是否可能，則契約締約時給付仍有可能，非屬自始客觀不能，這時候就會發生結果不一致的情形。

(二)各國立法例

1 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。¹⁸³」，雖然其規定為無效，而因我國無宣告專利無效之制度，故我國之撤銷專利與日本宣告特許無效之事由，有部分重疊，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¹⁸⁴：

(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

183 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。……」

184 吉原省三，無効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彥，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。

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185）之類推，故認為不須返還，只有在惡意的情形，負有返還義務、損害賠償義務（參照日民一九〇條186）187。

2 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：「Ⅰ宣告無效的專利權視為自始即不存在。Ⅱ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。Ⅲ如果依照上款規定，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。Ⅳ本條第二款、第三款的規定適用於被撤銷

185 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，行使財產權的情形準用之。」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。

186 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價ヲ償還スル義務ヲ負フ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。

187 豐崎光衛，工業所有權法，P.285~P.286

的專利權。」

依照上述條文第二項之規定可以知道，中華人民共和國有關專利權被宣告為無效時，對於已經完成之交易，不具追溯力，但對於惡意的情形，仍須賠償他人之損失，與日本學說消極說的效果大致相同，但明文規定於專利法中，值得我國參考。

3 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¹⁸⁸。

(三)專利權被撤銷授權契約應如何處理？

1 能否採用日本之消極說？

日本學者由特許權屬於屬於準占有之客體，再準用善意善有人之孳息取得權的方式，推論出特許權之交易在特許權被宣告無效時，特許權人得保有其已取得之侵害專利之損害賠償以及特許之權利金，無須負不當得利之返還責任。

而在我國的情形下，筆者認為亦可採取與日本相同之見解。就準占有之部分，於第四章第二節中，已加以討論，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，因此，從法律制度上來看，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。

188 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

2 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銷之事由，無論授權人或是被授權人，均是依照對於政府機關所給予專利權之信賴，善意行使專利權。

事實上，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。

3 互負不當得利之返還義務無助於問題之解決

契約無效的結果，一方持有他方之給付無法律上之原因，應依不當得利規定返還他方之給付，若不準用有關善意取得人之孳息取得權之規定，就授權人而言，必須返還所取得權利金，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，必須返還。

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，若為專屬被授權人，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。

4 建議明訂專利權被撤銷之法律效果

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之孳息取得權之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，此種推論一方面沒有得到我國實務界之認可，另一方面對於買賣契約之價金，這種不能算是孳息，而是專利權之代價的情形，即無法加以妥善處理。

因此，筆者認為應仿中華人民共和國對於此種情形之處理，認為專利權被撤銷時，專利授權契約向後失其效力（或是授權契

約的法定終止事由)，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實現之權利金，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。

而就專利權之買賣契約，則於善意的情形，維持買賣契約之效力，雙方互相保有他方所為之給付，專利權被撤銷之風險，就當作是專利權買賣契約的必然風險，雙方尋求其他管道加以解決。但就出賣人為惡意構成詐欺的情形，當然還是可以規定讓該買賣契約為無效，出賣人應返還其不當得利，以求公允。

四、專利權被撤銷前所簽訂和解契約之效力

專利權被撤銷前所為之授權契約應如何處理，已如上文所述，授權人得準用善意占有人孳息取得權之規定，保有已實現之權利金的部分，不須負不當得利之返還責任，就他人侵害專利權所得之損害賠償亦可為相同之解釋。然而，當他人侵害專利權時，未必是以侵權行為損害賠償之方式加以解決，實務上大部分的情形是以簽訂和解契約或是另訂授權契約加以解決。這種情形，由於侵權行為損害賠償，有和解契約的介入，很可能採取不同之見解，因此，筆者擬就專利權被撤銷對於之前所簽訂之和解契約發生何種效力，加以討論。

(一)實務見解

1 八十八年度訴字第二九五號

板橋地方法院於八十八年度訴字第二九五號判決中，曾表示：「……按新型專利權經撤銷確定者，視為自始即不存在，專利法第一百零五條準用同法第七十四條第二項著有規定，從而新型專利權經撤銷確定者，視為自始即不存在，經查被告所享有之第四四五三三號「熱可塑性織物花邊滾製改良裝置」新型專利權，因不具新穎性及進步性而遭撤銷一節，已如前述，從而被告所享有之新型專利權即應視為自始即不存在，則被告無法履行兩造於八十二年四月二十六日簽訂和解書第五條所約定之義務，即「本於專利權人之地位，對於原告不為追訴侵害其專利權之民、刑事法律責任之不作為義務」，蓋因被告與原告和解之主要權源係基於其在私法上為專利權人之地位，且應在專利證書所載專利期間內，被告之專利權應合法、繼續、有效存在，無被撤銷之情形，始符誠實信用原則，被告之專利權遭

撤銷確定，依上開規定，其專利權之效力，視為自始不存在，換言之，被告自始即未享有專利權，即欠缺與原告成立和解之權源，則其本於和解書應負有本於專利權人之地位不對原告追究民刑責任之不作爲義務，確有給付不能之情事。且依和解書之約定，所謂被告應撤回刑事自訴及附帶民事請求之義務，探求當事人之真意，當係指被告應本於享有專利權之地位，且其專利權在專利證書所載專利期間內應合法、繼續、有效存在，此時其所爲撤回民、刑事訴訟請求之行爲始具實質之意義，並符合當事人之真意，被告既自始即未享有專利權，即無從履行和解條件之內容，又「以不能之給付爲契約之標的者，其契約無效。」，民法第二百四十六條亦定有明文，兩造所訂和解契約既以不能之給付爲內容，應屬無效，故原告爰依民法第一百七十九條不當得利之法律關係，請求被告應將受領和解金四百萬元及其利息返還原告，當屬有據，應予准許。」

2 八十八年度上字第一二九二號

然而，就同一案件之上訴審判決（八十八年度上字第一二九二號）台灣高等法院則採不同之見解，認爲：「……依上所述經過情形，堪認上訴人確如其所主張就舊有機器經研究、改良，使於構造及功能上具有特徵，故敢於七十五年四月二十六日，甫據日本兄弟公司之溶著機型錄等舉發×驛公司後未及一月之同年五月二十二日提出系爭專利之申請，並於中標局駁回其申請後之三十日內即提再審申請以據理力爭。足認上訴人在其主觀上已確信系爭改良裝置具有新穎性及進步性之新型專利要件。是其不僅無被上訴人所主張剽竊日本兄弟公司之溶著機技術及圖矇騙中標局以取得專利權之事實，亦無從認定上訴人於申請之初即已明知其專利權將來會被撤銷或有所預見。嗣又於成立系爭和解契約前，歷經中標局對上訴人之再審申請准予系爭專利權及審定被上訴人舉發不成立之兩次肯認，是此項和解，於上訴人固難認有不法所有之意圖及詐欺之故意，於被上訴人亦不足認有錯誤或誤信之事實。被上訴人亦未能舉證證明系爭專利權之被撤銷，上訴人有何可歸責之事由。從而被上訴人以錯誤及被詐欺爲由撤銷和解契約或依民法第二五六條解除和解契約，均屬於法不合，應不生撤銷及解除之效力。且上訴人既已依系爭和解契約第五條履行撤回民、刑事訴訟及假扣押聲請爲被上訴人所不爭，亦無何不作爲義務不能給付致使該和解契約有無效之原因。而被上訴人所主張和解契約第五條有被上訴人應本於誠信在專利期間內使專利權合法、繼續、有效

存在之真意云云，顯已逸出上訂該條文字所應有之含義，亦無可採。

依上說明，系爭和解契約既無被上訴人所主張無效，得撤銷及應可歸責於上訴人事由得解除而失其效力之情事。則上訴人依該和解契約於履行其義務後收受和解金，即有正當之法律上原因，不生不當得利之問題，亦無因解除而有回復原狀或因侵權行為負損害賠償責任之可言。被上訴人依據不當得利及侵權行為之法律關係請求上訴人給付，應非正當。原審以上訴人自始不能履行不作為義務致系爭和解契約自始無效之理由判命上訴人如數給付及加付法定遲延利息，尙有違誤。上訴人執以指摘原判決不當，求予廢棄，為有理由。」

(二)實務見解之評析

1 專利侵權和解契約之性質

本案例中，地方法院認為專利侵權之和解契約，是以權利人於專利證書所載專利期間內，其專利權應合法、繼續、有效存在，無被撤銷之情形，對於侵權人撤回民、刑事訴訟，始為有效之和解契約，故認為當權利人專利權嗣後被撤銷時，認為權利人受有不當得利，應加以返還。而高等法院則認為地方法院所為之契約解釋，已超越和解契約所約定之內容，並認為權利人既已撤銷民、刑事訴訟，即屬給付完成，無給付不能之情事，而為權利人勝訴之判決。其中地方法院與高等法院爭執的重點，由筆者看來，應為專利侵權和解契約之性質。

我國民法第七百三十六條規定：「稱和解者，謂當事人約定，互相讓步，以終止爭執或防止爭執發生之契約。」第七百三十七條規定：「和解有使當事人所拋棄之權利消滅及使當事人取得和解契約所訂明權利之效力。」由此二條文之內容可以知道，和解契約必須是雙方互相讓步，不能只有單方面放棄權利，而且和解契約會使當事人所拋棄之權利消滅，並依和解契約取得新的權利。

而專利侵權的和解契約，亦屬於和解契約的一種，權利人所讓步者，乃是撤回相關訴訟且不得另行起訴，也可能會縮減賠償數額，侵權人所讓步者，乃是不再爭執是否有侵權事實、損害額的多寡，以及給付約定數額之和解金。因此，一個有效成立之專利侵害和解契約，權利人依該和解契約取得一個和解金的請求權，並且將其得進行相關訴訟之權利消滅，侵權人則須依

和解契約給付和解金。

由上述說明可以知道，侵權人於簽訂和解契約時，事實上已經考慮過該專利權被撤銷的可能性，對於權利人擁有有效的專利權，而侵權人至少有侵害專利權之嫌…等情事，根本就是專利侵權和解契約雙方讓步的內容¹⁸⁹，當然不允許侵權人事後以權利人專利權被撤銷的理由，主張該和解契約無效，要求專利權人返還不當得利。

2 是否以專利權人非惡意為必要？

高等法院的判決中，認為該案件之權利人對於其專利權嗣後被主管機關撤銷，並無預見之可能，而認為無詐欺之故意，雖與和解契約是否為給付不能無關，但於前述有關權利金及侵權行為損害賠償，於專利被撤銷後能否繼續保有之討論中，對於惡意之權利人不加以保護之原則，筆者認為對於和解契約是否應區分專利權人為善意或惡意，有討論之必要。

原則上，和解契約之權利人，之所能能夠保有和解金，其法律上之依據在於和解契約，因此，只要和解契約沒有解除或撤銷之事由，基本上權利人可能保有和解金，而非尋求準用民法善意占有人孳息取得權之規定，故不須論其善意或惡意。

然而，民法第九十二條第一項前段規定，「因被詐欺或被脅迫，而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示。」因此，若權利人明知自己之專利權欠缺有效性，而故意利用民、刑訴訟逼迫他人簽訂和解契約，該他人得於事後撤銷和解契約。因此，在和解契約之情形下，雖無所謂之善意、惡意之分，若是對於詐欺或脅迫侵權人簽訂和解契約之情形，亦可以撤銷和解契約來加以解決。

第三節 瑕疵擔保責任

瑕疵擔保制度是民法對於契約當事人間權益平衡的重要機制，在許多條文裡都可以見到其身影，像是：第三百四十九條至三百六十六條是規定有關於買賣契約瑕疵擔保的問題；第四百十

189 近藤惠嗣，實用新案登録の無効確定と既払實施料の返還請求，收錄於判例ライセンヌ法，P.383~P.398，其中 P.386~P.387 論及有關和解契約之無效問題，認為該案例新型專利權之有效性，並非和解契約之前提，而是和解契約雙方互相讓步之內容，與筆者採取相同之意見。

一條規定贈與人瑕疵擔保的義務；第四百二十四條規定租賃物為房屋或其他供居住之處所有瑕疵時，承租人得終止契約，及第四百二十九條及第四百三十條，有關租賃物修繕的義務及其效力；第四百六十六條規定貸與人瑕疵擔保的義務；第四百八十五條規定，受僱人明示或默示保證其有特種技能者，如無此種技能時，僱用人得終止契約；第四百九十二條至第五百零一條之一是有關於承攬契約瑕疵擔保的問題；民法債篇一九九九年修正中，增加旅遊契約，亦於第五百十四條之六，規定旅遊營業人提供旅遊服務，應使其具備通常之價值及約定之品質…等，而與智慧財產權較為相關的出版契約，對於瑕疵擔保之規定，如本章第一節中所述，於民法第五百十六條第二項規定，「出版權授與人，應擔保其於契約成立時，有出版授與之權利，如著作受法律上之保護者，並應擔保該著作有著作權。」雖然僅規定類似於民法第三百五十條之權利存在之瑕疵擔保，並沒有更詳細規定有關權利無缺之瑕疵擔保或是類似於物之瑕疵擔保之規定，但亦顯示出瑕疵擔保之重要性。

由於民法第三百四十七條規定，「本節（指買賣契約）規定，於買賣契約以外之有償契約準用之。但為其契約性質所不許者，不在此限。」因此，買賣契約有關於出賣人瑕疵擔保之制度，得準用於其他有償契約，而智慧財產權之授權契約，就將用益權創設移轉予被授權人此點而言，乃是財產交易性質之契約，故筆者擬以買賣契約出賣人之瑕疵擔保制度之設計為基礎，討論授權契約中，授權人所負之瑕疵擔保責任的相關問題。

一、權利瑕疵擔保

所謂權利瑕疵擔保，乃指出賣人就其給付之標的，必須「擔保」無權利瑕疵之謂。所謂權利瑕疵，指「所給付之權利，帶有依契約之約定，不應帶有之負擔」而言¹⁹⁰。而其內容包括：權利無缺（追奪）之擔保及權利存在之擔保。

(一)權利無缺瑕疵擔保

權利無缺之擔保，即依民法第三百四十九條所規定之擔保責任，出賣人應擔保第三人，就買賣之標的物，對於買受人不得主張任何權利。買賣契約中，可能產生權利無缺之擔保的情形，包括：權利之全部或一部屬於第三人時、權利受第三人之限制時。專利

¹⁹⁰ 黃茂榮，買賣法，P.246

權在民法上之定位為「權利」，而授權契約又係有償契約的情形，專利授權契約即可依民法第三四七條之規定準用同法第三百四十九條之規定。

而從理論上來看，無論是物或權利，只要涉及權利內容相衝突之權利的移轉或設定，即有可能發生權利瑕疵的問題，例如：先設定地上權再讓與所有權給他人；先設定權利質權再讓與權利給他人…等，專利授權契約也可能因為未得共有人同意而為授權或是專屬授權契約內容（包括時間、地域、權利範圍…等）相重疊而發生衝突，性質上即屬權利無缺之瑕疵擔保所欲處理之類型，因此，專利授權契約應準用民法第三百四十九條之規定。亦即，授權人應擔保第三人，就授權之標的專利權，對於被授權人不得主張任何權利。以下即以專利授權契約為例，分別討論是否準用權利無缺之瑕疵擔保之情形：

1 授權人無處分權

當授權人無處分權時，授權人所為之授權契約因為是債權契約，故合法有效，但是被授權人無法於授權契約成立生效之同時取得被授予之權利，因此，第三人（專利權人）得向被授權人主張其無權利實施該專利，此時，應可準用民法第三百四十九條之規定，認為此時乃是第三人向被授權人主張其就該標的專利權為權利人，得要求授權人負權利無缺之瑕疵擔保責任，請求債務不履行之損害賠償。

2 未告知專屬被授權人已存在之非專屬授權

專利權人先非專屬授權給他人，之後再專屬授權給他人，非必然屬於專屬授權有權利瑕疵，但是，若未於締約時告知標的專利權上之權利負擔¹⁹¹，則屬所給付之權利，帶有依契約之約定，不應帶有之負擔，因此，專屬被授權人可準用民法第三百四十九條之規定，向授權人主張權利無缺之瑕疵擔保。

191 並非所有的非專屬授權都屬於專屬授權人依契約所取得之權利的負擔，因為非專屬授權契約依我國專利法第五十九條之規定，非向專利專責機關登記，不得對抗第三人（請參照本章第四節之討論），因此，若專屬授權行為已向主管機關為登記，非屬被授權人自然不得向其主張權利，非屬專屬被授權人所取得之權利的負擔。但是，當非專屬授權行為已向主管機關為登記時，事實上會發生專屬授權人不知情的情形很少，但是也有可能因為時間差的關係，產生權利登記狀態不一致的情形，因此，仍有發生的可能性。

3 第三人依法取得之權利不適用權利無缺之瑕疵擔保

專利法第五十七條第一項第二、五款¹⁹²所列之優先使用或善意實施，以及依專利法第七十八條所發生之特許實施權，前者乃是專利權範圍所不及，後者乃是依法取得之權利，經過主管機關之審核，因此，均不妨礙專屬被授權人所取得權利之完整性，故原則上不適用權利無缺之瑕疵擔保¹⁹³。

(二)權利存在瑕疵擔保

權利存在之擔保，即依民法第三百五十條所規定之擔保責任，債權或其他權利之出賣人，應擔保其權利確係存在。有價證券之出賣人，並應擔保其證券未因公示催告而宣示為無效。一般契約標的若屬自始客觀不能之情形，本應依民法第二百四十六條之規定，其契約歸於無效；但基於買賣契約之有償性，民法又特設此種權利瑕疵擔保之規定，使出賣人負權利瑕疵擔保責任，而買受人得依給付不能之規定，請求損害賠償或解除契約並請求損害賠償。約有違約金者，亦得請求違約金¹⁹⁴。

根據本論文前述(一)權利無缺瑕疵擔保所述，專利授權契約雖屬有償契約，並得準用權利無缺之瑕疵擔保，但若欲適用權利存在之瑕疵擔保，仍必須再審視專利權是否屬於民法第三百五十條所稱之「其他權利」。

1 「其他權利」範圍的問題

學者黃茂榮認為，民法第三百五十條所稱「債權」和「其他權利」之意義，從法律條文設計的角度加以解釋，此「債權」應為「其他權利」之例示規定¹⁹⁵，否則「其他權利」即可泛指一切權利，無須另獨立定出「債權」的字眼。而債權就其與不能有關之事項而論，其特徵為只要其給付內容一般為可能、確

192 專利法第五十七條第一項規定，「發明專利權之效力不及於下列各款情事：一、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。二、申請前已在國內使用或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。三、申請前已存在國內之物品。四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。五、非專利申請權人所得專利權，以專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。」

193 洪健樺，有關專利權中授權問題之研究，P.98

194 鄭玉波，債篇各論上冊，P.37

195 黃茂榮，買賣法，P.275

定、合法，這種債權在法律上即不會發生客觀不能之情形。亦即，第三百五十條所稱之「其他權利」，必須符合「合法、可能、確定」這三個特徵，方能適用權利存在擔保¹⁹⁶。

然而，就筆者之認知，所有法律行為之內容，都必須符合「合法、可能、確定」這三個特徵始能有效，物權之內容亦符合此三個特徵，為何物權不屬於本條所稱之「其他權利」？本論文認為應該尋求其他特徵解決「其他權利」限縮的問題。

此外，有學者認為此之所謂「其他權利」，乃是指「物之所有權」以外之其他權利，因此，凡非屬「物之所有權」者，由保護受讓人的角度來觀察，均應適用或準用權利存在之瑕疵擔保之規定。由於筆者認為權利存在之瑕疵擔保，乃是一種高度的擔保責任，加諸出賣人嚴重之負擔，應從嚴解釋，否則，一方面可能阻礙出賣人進行交易之意願，二方面可能使得買受人怠於防止自身權利受損之行為，因此，筆者認為「其他權利」並非指物的所有權以外之所有權利。

2 民法第三百五十條之立法理由

民法第三百五十條之立法理由中，對於「其他權利」之舉例，是以著作權為例，若立法者如同學者所說，乃是採取「其他權利」是指物之所有權以外之權利的說法，應該將地上權、質權…等列入舉例中，較為妥適。

民國十七年所公布之著作權法，就著作權之保護，採註冊保護主義¹⁹⁷，著作權人必須先註冊才能向他人主張權利。債權與著作權具有哪些共同的特質呢？本文認為債權與著作權共同的特徵在於權利之存在與否，交易相對人只能依賴出賣人之主張，也就是說，債權和著作權交易，幾乎都是在出賣人自己宣稱自己是權利人的情況下進行交易。

即使在著作權採註冊保護主義，亦不代表著作在登記前不能交易，交易相對人可以在取得著作權後，向主管機關為登記，因此，出賣人主張自己為著作權人，交易相對人難以查證。至於

¹⁹⁶ 黃茂榮，買賣法，P.276

¹⁹⁷ 民國十七年著作權法第一條第一項規定，「就左列著作物依本法註冊專有重製之利益者為有著作權：一、書籍論著及說部；二、樂譜劇本；三、圖畫字帖；四、照片雕刻模型；五、其他關於文藝術或美術之著作物。」第二十三條規定，「著作權經註冊後，其權利人得對於他人之翻印仿製或以其他方法侵害利益提起訴訟。」

債權更是債權人對於債務人之請求權，並未公示，交易相對人查證困難。因此，本文認為「其他權利」必須具備有交易相對人查證困難的特性，才能適用民法第三百五十條權利存在之瑕疵擔保。否則，會不當地擴大本條適用的範圍，造成出賣人過大的負擔。

在專利授權時，無論是國內或國外之專利權，被授權人均可要求權利人出示專利登記之文件，亦可自行委託他人查證，對於專利權是否存在，查證上並無困難。因此，筆者主張權利存在之瑕疵擔保不應準用在專利授權契約之情形。

3 小結

綜上所述，吾人可以得知，專利權雖然是權利的一種，專利授權契約也是屬於有償契約，但是由於專利權性質上不屬於民法第三百五十條所稱之「其他權利」，因此，專利授權契約只能準用權利瑕疵擔保中「權利無缺之瑕疵擔保」，而不能準用「權利存在之瑕疵擔保」。

而推論到全體智慧財產權之情形，筆者認為，凡須經登記或註冊始能取得權利保護之智慧財產權，由於其權利是否存在查證上並無困難，為避免過份加重授權人之責任，應該不適用權利存在之瑕疵擔保責任。若真的發生權利根本不存在的情形，可以利用債篇總則有關契約標的自始客觀不能之規定加以處理¹⁹⁸。

二、物之瑕疵擔保

物之瑕疵擔保，乃出賣人就其物本身上之瑕疵，應負之擔保責任是也¹⁹⁹。民法第三百五十四條規定，「物之出賣人，對於買受人，應擔保其物依第三百七十三條之規定危險移轉於買受人時，無滅失或減少其價值之瑕疵，亦無滅失或減少其通常效用，或契約預定效用之瑕疵。但減少之程度，無關重要者，不得視為瑕疵。」由此可知，據以判別物是否具有瑕疵之標準有二：一為物之價值（交換價值）是否有瑕疵，一為物之效用（用益價值）

198 洪健樺先生認為「為專利授權契約之際，專利權於形式上已不存在者，因係以不能之給付為標的，依民法第二百四十六條規定可知，其契約無效。」應屬於否定專利授權契約，準用權利存在瑕疵擔保規定之見解，請參閱氏著，有關專利權中授權問題之研究，P.96

199 鄭玉波，債篇各論上冊，P.41，1985年9月修訂三版。

是否有瑕疵²⁰⁰。

學者鄭玉波認為，法律將物之瑕疵擔保之責任，限於物之出賣人，權利之出賣人不包括在內，不過權利之出賣人，如因其權利得占有有一定之物者，其物如有瑕疵時，解釋上亦得準用物之瑕疵擔保之規定²⁰¹。不過，鄭玉波教授並未就權利之交易，若該權利未占有有一定之物者，是否可準用物之瑕疵擔保之規定加以探討，實為可惜。

物之瑕疵擔保之效力，依民法第三百五十九條規定，買賣因物有瑕疵，而出賣人依前五條之規定，應負擔保之責者，買受人得解除其契約，或請求減少其價金，但依情形解除契約顯失公平者，買受人僅得請求減少價金。相較於不完全給付之責任²⁰²，物之瑕疵擔保為一種擔保責任²⁰³，出賣人即使無過失，亦須負責，而不完全給付之責任則回歸一般契約原則，出賣人於可歸責時，方須負擔此一責任。

就專利授權契約而言，因為物之瑕疵擔保責任為法定責任，授權人欲減免其責任，須受民法第三百六十六條「以特約免除或限制出賣人關於物之瑕疵擔保義務者，如出賣人故意不告知其瑕疵，其特約為無效。」之限制，而不完全給付責任則只受民法第二百二十二條「故意或重大過失之責任，不得預先免除。」之限制。而專利授權契約相較於民法其他有名契約而言，因為其交易相對人間具有競爭的緊張關係，因此，授權人往往儘可能限縮自己的義務範圍，對被授權人造成地位不平等之情形，這也就是專利授權契約準用物之瑕疵擔保規定的實益所在。

然而據上所述，民法物之瑕疵，指的是作為所有權客體的物，其本身存在有瑕疵的情形。然而，民法對物之概念，並不包含無體財產的情形在內。因此，專利權讓與或授權契約，若是專利技術本身有瑕疵，是否能準用民法有關物之瑕疵擔保的規定，即有相當大的討論空間。以下即進行授權契約是否準用物之瑕疵擔保之規定進行討論。

200 黃茂榮，買賣法，P.285

201 鄭玉波，債篇各論上冊，P.41，1985年9月修訂三版。

202 我國民法1999年4月21日修正通過之第二百二十七條規定：「I 因可歸責於債務人之事由，致為不完全給付者，債權人得依關於給付遲延或給付不能之規定行使其權利。II 因不完全給付而生前項以外之損害者，債權人並得請求賠償。」

203 我國通說對於物之瑕疵擔保責任，採法定責任說，法律為維持有償契約之等價均衡，藉以保護交易之安全起見，乃設有此項擔保責任之規定。有關於物之瑕疵擔保之理論，請參照，莊俊華，物之瑕疵擔保責任之研究，P.76~P.82

(一)目前學說之見解

1 日本學者的看法

日本實務於マンダラ技術ノウハウ實施許諾契約事件(昭和五六年(ウ)八九一號不當利得金返還等請求事件中，認為授權人就其所授與之技術，應負有使該 know-how 具有技術上實施的可能性的義務，故其授與被授權人之橡膠發泡技術，因存有無法達成契約目的之隱藏瑕疵，被授權人可以解除契約。承認授權人負有物之瑕疵擔保責任²⁰⁴。

日本學者元木伸於其所著之特許民法—工業所有權取引と侵害一書中，就工業所有權的讓與或實施(使用)權的設定(相當於我國所稱之授權)，是否適用日本民法第五七〇條，出賣人對於標的物隱藏瑕疵所負之瑕疵擔保責任這個問題，認為雖然工業所有權並非該條所稱之「物」，這種見解相當正確，但是一般認為該條於權利之買賣時，可以適用或準用，故於工業所有權，特別是特許權、實用新案權之讓與或是實施(使用)權之設定，其特許或考案在實施上有不易發現之缺陷或工業所有權有無效原因的情形，可以準用日本民法五七〇條之規定²⁰⁵。

2 國內學者的看法

曾陳明汝教授於其工業財產權法專論中認為，「授權人對其專用權之存在及其可實施性應負責任。亦即準用買賣之規定負有權利瑕疵與物之瑕疵擔保義務。當權利之瑕疵於契約成立時已存在者，授權人應負債務不履行之損害賠償責任。倘若在訂約後始發生權利被撤銷或被主張先使用權或被確定與其他專用權有從屬關係時，被授權人得請求減輕報酬金之給付或解除契約或請求損害賠償。契約之標的如屬於完全不能實施，則為以不能之給付為標的，契約無效。授權人於訂約時知其不能或可得而知者，對於非因過失而信契約有效致受損害之被授權人負賠償責任。惟授權人之瑕疵擔保責任，仍得以特約免除、限制或加重之。但以特約免除或限制授權人之瑕疵擔保義務者，如授權人故意不告知其瑕疵，其特約為無效。²⁰⁶」

204 田中成志，ゴム発泡技術に関するノウハウ実施許諾契約において技術に隠れた瑕疵があったとして契約の解除が認められた事例，収録於判例ライセンス法，P.155~P.170

205 元木伸，特許民法—工業所有權取引と侵害，P.233

206 曾陳明汝，工業財產權法專論，P.245

洪健樺先生於其碩士論文內認為，「專利授權欲言物之瑕疵，應指專利權之是否具有實施性（operable）或收益性（commercial utility）……此乃指專利權之效用或價值，須合於當事人所約定之標準，否則即應負物之瑕疵擔保責任。……但所稱之效用或價值，應指實施性而言，不包括收益性在內。此之實施性，於專利權乃指，該發明或新型，應具授權契約所附說明書或圖示上所稱之其內容實現之可能性。……至收益性，則須因實施專利權致獲有利潤（profit），惟此顯異於實施性之必要，蓋利益之獲取因素頗多，有非授權人得以支配者甚眾，如市場、營運能力、成本控制，強求授權人亦須就此負責，非盡合理。207」

周信宏先生於其碩士論文內認為，「在此，所謂的物之瑕疵擔保的責任，主要是指著作本身有瑕疵，或者，授權人依據授權契約之約定，或雖未約定，但授權人依該契約之目的，所交付於被授權人之著作物或協助其取得之著作物有瑕疵，致使被授權人關於授權著作之利用，有滅失或減少其價值之瑕疵，或滅失和減少其通常之效用，或契約預定之效用之瑕疵，但減少之程度無關重要者，不得視為瑕疵。授權人並應擔保被授權人利用授權著作時，具有其所保證之品質。208」

(二)智慧財產權之交易是否適用物之瑕疵擔保

1 物之瑕疵擔保所稱之物指有體物

民法第三百五十四條第一項規定，「物之出賣人，對於買受人，應擔保其物依第三百七十三條之規定危險移轉於買受人時，無滅失或減少其價值之瑕疵，亦無滅失或減少其通常效用，或契約預定效用之瑕疵。但減少之程度，無關重要者，不得視為瑕疵。」

民法中所指稱之物，依據民法總則編第三章之章名為「物」，第六十六條、第六十七條，分別規定不動產及動產之定義，可以得知，我國民法所指稱之物，是指動產及不動產，不包括無體財產權。由此可知，物之瑕疵擔保責任，原則上僅限於有體物，智慧財產權之買賣，不能直接適用物之瑕疵擔保的規定。

207 洪健樺，有關專利權中授權問題之研究，P.99~P.100

208 周信宏，著作財產權授權契約之研究，P.85

2 智慧財產權所附著之物有瑕疵得準用物之瑕疵擔保的規定

智慧財產權與智慧財產權所附著之物不同，智慧財產權的交易中，若智慧財產權所附著之物（像是著作物、專利產品、模具…等）為附帶交易之對象，而具有瑕疵的情形，因為其屬於有體物，因此，可以準用有關物之瑕疵擔保之規定，應無疑義。

舉例言之，梵谷的「向日葵」、「自畫像」的真跡，雖然價值上千萬美元以上，但是，真跡僅是該畫像之著作權所附著之物，並非著作權的本身，至少從法律的角度來觀察，真跡與重製物僅相差一線之隔而已，同樣都是著作權所附著之著作物。若是著作物有瑕疵，原則上可準用物之瑕疵擔保之規定，因為著作物為有體物。但須注意的是，不能將智慧財產權本身有瑕疵與智慧財產權所附著之物之瑕疵等同視之²⁰⁹。著作物的交易與著作權的交易不同，著作物的交易著重於著作物本身所有權的交易，像是梵谷「向日葵」的真跡之交易，雖然價格非常高，但並非著作財產權之交易，而係真跡所有權之交易，因此，適用物之瑕疵擔保之規定自不待言。

然而，著作權之交易，包括著作財產權之讓與及授權，乃是以著作財產權為標的物，而非以著作物為標的物。亦即，必須要著作財產權有瑕疵，才是所謂標的「物（著作財產權）」有瑕疵。若於著作權之交易中，附帶有著作物交付之義務，著作物之瑕疵，不必然造成著作權之瑕疵。以周信宏先生之碩士論文所舉之案例為例，「數萬言的小說創作原稿，遺失其中小部分，雖然稿件是屬『著作物』，但因其並無其他可代替性之『著作物』存在，因此，被授權人關於『著作』之利用，隨『著作物』之瑕疵，同時減少其利用權之價值。²¹⁰」

筆者就其論述並不表贊同，著作於創作完成時，即取得著作權，即便是著作之原稿滅失，並不代表著作財產權也同時滅失，舉例來說，小說之原稿雖然滅失，但有一個人因為看過了小說之原稿，博學強記的結果，將整本原稿百分之八十重製，

209 周信宏先生於其碩士論文，著作財產權授權契約之研究，P.84~P.91，將著作之瑕疵與著作物之瑕疵等同視之，筆者認為有推理上的問題。此外，蔡之中先生於其碩士論文，專利契約實施權之研究，P.160，有關物之瑕疵擔保之討論中提及，「專利實施契約固在使權利設定人對實施權人付與專利利用權之義務，除該專利權應存在外，該專利發明亦應有得以利用之可能，且專利產品本身亦不得以有瑕疵，若欠缺此要件，乃為契約之物之標的不存在，此即物之瑕疵。」似乎亦將專利權之瑕疵與專利產品之瑕疵混為一談。

210 周信宏，著作財產權授權契約之研究，P.85

百分之二十自行添加，而將之出版。此時，就筆者之見解，仍屬侵害著作權。由此可見，著作財產權並不會隨著其所附著之著作物喪失而滅失，在原稿之情形如此，在非原稿之著作重製物更是如此，不可能將著作物之滅失，立即推論為著作財產權亦滅失或其效用有所減損。

因此，即便是出版契約，小說之原稿遺一小部分，若有複本當然沒有問題，若無複本，因為著作物之交付乃是出版契約之特別規定，因此，著作人負違約責任。但是，著作人須負違約責任並非準用物之瑕疵擔保責任的結果。而在專利權、商標權、積體電路布局權…等其他智慧財產權的情形也是一樣，應嚴格區分智慧財產權所附著之物與智慧財產權本身，避免在決定是否適用物之瑕疵擔保時，有所混淆。

3 智慧財產權本身之瑕疵能否準用物之瑕疵擔保之規定？

智慧財產權之交易不能直接適用物之瑕疵擔保之規定已如上述，然而，此並不表示智慧財產權之交易不能以準用的方式適用物之瑕疵擔保的規定。民法第三百四十七條規定，「本節（指買賣契約）規定，於買賣契約以外之有償契約準用之。但為其契約性質所不許者，不在此限。」智慧財產權之買賣或授權契約，其標的物為智慧財產權，已成為智慧財產權之買賣或授權契約性質的一部分，因此，必須要由賦予智慧財產權之出賣人或授權人物之瑕疵擔保責任，是否在性質上與物之瑕疵擔保制度之精神相衝突來決定能否準用物之瑕疵責任。

(1) 智慧財產權亦具有交換價值及用益價值

物之瑕疵擔保責任，主要是在處理「物」之交換價值或用益價值有減損的情形，而智慧財產權亦具有交換價值及用益價值，因此，與「物」之交易應該受到同樣的處理，因此，原則上智慧財產權之買賣契約，應可準用物之瑕疵擔保責任。

至於智慧財產權之授權契約，由於交換價值並非授權契約所重視之點²¹¹，用益價值才是授權契約的重心，因此，筆者

211 蔡之中，專利契約實施權之研究，P.162，認為發明之收益性，若無特約約定，不屬物之瑕疵擔保責任的範圍內。筆者亦贊同此說法，但是不論任何交易，物之收益若無特別約定，本來出賣人就不用加以擔保，就好像賣一棵果樹，不可能保證明年會長出果子或是長出多少果子。很可能是由於對「交換價值」之誤解所致。筆者認為原則上授權人所獲得的權利，因為授權契約具有屬人性的關係，原則上非經授權人之同意（日本特許法就專用實施權或通常實施權，均為相同之規定）不能讓與他人，因此，基本上「交換價值」的部分，授權人是不

認為，就智慧財產權之授權契約而言，若智慧財產權之利益價值受到減損，應可準用物之瑕疵擔保之規定，若是交換價值受到減損，除非授權契約有約定被授權人得不經授權人之同意將其依授權契約所獲得之地位讓與第三人，否則不得準用物之瑕疵擔保的規定。

(2) 智慧財產權之受讓人或被授權人應受到一定程度之保護

物之瑕疵擔保如前文所述，是一種法定的瑕疵擔保責任，雖然授權人可以依特約免除此一責任，但在有故意、重大過失或是已為保證的情形下，不得免除物之瑕疵擔保責任。因此，若使智慧財產權之授權契約可以準用物之瑕疵擔保之規定，將可使被授權人受到一定程序的保障，同時，由於物之瑕疵擔保責任是一種擔保責任，被授權人只要舉證於授權契約成立生效，移轉隨同移轉與被授權人之時有瑕疵即可，不須舉證證明授權人有可歸責之事由，對於被授權人之保護相當重要。

(三) 智慧財產權授權契約準用物之瑕疵擔保之情形

筆者認為，智慧財產權之授權契約，準用物之瑕疵擔保之規定，限於智慧財產權之利益價值有所減損之情形，因此，準用民法第三百五十四條之結果如下：

「I 智慧財產權之授權人，對於被授權人應擔保其所授與之權利移轉於買受人時，無滅失或減少其通常效用，或契約預定效用之瑕疵。但減少之程度無關重要者，不得視為瑕疵。授權人並應擔保其所授與之權利於移轉時，具有其所保證之品質。」而所謂通常效用，於專利權之情形，應指具有依專利說明書所載之功能；於著作權之情形，若屬功能性著作，應具有其描述之功能，若非屬功能性著作，則只要著作具有完整性即可；於商標權之情形，原則上只要具有與他人之標識識別之功能即可。

以下，即分別就專利授權契約，各種可能準用物之瑕疵擔保之情形作一討論：

1 專利權無法於工廠中實施？

蔡之中先生於其碩士論文中，認為授權人應就其所授與之專利

用負瑕疵擔保責任，除非在契約條款中，無約定被授權人可以將其所獲得之權利讓與他人，此時，就「交換價值」的部分，授權人仍可能要負擔物之瑕疵擔保的責任。

技術，擔保其於工廠中實施之責任，也就是說，若是被授權人無法於工廠中實施該專利技術，被授權人應負瑕疵擔保責任²¹²。筆者則認為，授權人所負之物之瑕疵擔保責任，僅及於該專利技術必須具有如專利說明書所載之功能，而不及於是否已可在工廠中實施，因為一個專利權並不保證其已屬商品化之技術，實驗室之技術，亦可具有產業上利用性，可以申請專利。同時，在市場交易上，亦有就未商品化之技術進行交易之授權契約，因此，能否於工廠中實施，若授權人未特別保證，應非法定物之瑕疵擔保責任。

2 專利權實施的結果侵害他人智慧財產權？

(1)非專利權本身有瑕疵的情形

筆者認為，專利權實施的結果侵害他人之智慧財產權，若專利權本身並未侵害他人之智慧財產權，而只是實施該專利必然侵害他人智慧財產權或是專利產品侵害他人之智慧財產權，並非屬於專利權本身有瑕疵。

以專利法之再發明為例，專利法第二十九條規定，「利用他人之發明或新型再發明者，得申請發明專利。前項之再發明，係指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」第八十條第一項規定，「第二十九條再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」再發明實施的結果，若未得到原專利權人同意，屬於侵害原專利權人之專利權，但是筆者認為，此非再發明專利本身有瑕疵，故不適用物之瑕疵擔保規定來處理。

授權人依據授權契約所應移轉予被授權人之專利權，若屬再發明專利，則只要該再發明專利，的確具有依專利申請書所載之功能即屬無瑕疵，至於實施的結果是否侵害他人之專利權，這是被授權人自己必須加以處理的。舉例來說，一個 DVD 光碟機可能含有上千個專利，欲做 DVD 光碟機之廠商，若無法迴避部分關鍵性技術，就必須要尋求專利權人之授權，然而，那些無法迴避的專利權，可能分別握在 SONY、SHARP、TOSHIBA、PHILIP...等公司的上手，不可能因為取得其中一家的授權，就保證可以順利生產 DVD 光碟機，這在再發明的情形，其實也是一樣。

212 蔡之中，專利契約實施權之研究，P.160~P.161

(2) 專利權本身有瑕疵的情形

原則上，同一個國家內，不可能出現專利範圍重疊的問題，因此，每個專利權應該都不會侵害到其他國內專利權，即便是在原發明與再發明的情形，原發明與再發明之專利範圍不同，即使實施再發明一定會運用到原發明，也不能算是再發明的瑕疵。然而，因為專利保護具有地域性的關係，故一個發明很可能侵害了他國的其他專利發明，如果授權人授權他人實施其專利，但該他人將專利產品外銷至他國時，侵害他國人之專利權，此時，應視專利授權之範圍而定。

若專利授權之範圍不僅限於國內，而且還包括該他國，則此時該專利權在銷售上會侵害他國之專利權，應屬專利權本身之效用瑕疵，授權人應負物之瑕疵擔保之責任。然而，若授權人僅授權被授權人於國內製造、銷售，被授權人自行銷售至國外，則因為本來就不在專利授權的範圍內，因此，專利權並無瑕疵，授權人不用因此負任何責任。

此外，由於審查的疏失，同一國亦有可能發生專利範圍重疊，而導致實施被授權之專利權，會侵害他人專利權的問題，此時，專利權是否有瑕疵並不確定，但被授權人可以利用訴訟協助條款請求授權人進行必要之防衛措施，像是舉發撤銷他人之專利權…等，若最後確定授權人所授與之專利權乃侵害他人之專利權，則授權人就被授權人之損害，應負物之瑕疵擔保責任，若是標的專利權被撤銷，則應認為構成授權契約終止之事由，按照契約終止之規定處理。

3 依專利權授權實施製造之物有瑕疵？

依照授權人所授與專利權所製造出來之專利產品有瑕疵的情形，是否可認為是屬於專利權本身之瑕疵？筆者認為乃應回歸到該專利權是否具有專利申請書所描述之功能而定。若已具有專利申請書所描述之功能，而依該專利技術所製造出來之物仍有瑕疵，應屬於一般商業風險，契約若無特別約定，不應使授權人負物之瑕疵擔保責任。

至於該專利權是否具有專利申請書所描述之功能，就新型專利而言，因為著重其功能性及實用性之設計，因此，可以從申請專利之圖式上即可發現是不是依圖示所製造成產品，必然會發生瑕疵的結果，如果是，則屬於該新型專利本身有瑕疵。至於方法發明與依該方法所製造出來的產品間，尚有許多因素介

入，比較難判斷是否是因為該方法發明未具有專利申請書所述之功能導致該產品之瑕疵。

4 專利技術效用不符合契約約定

專利權雖因申請專利而公開其技術內容，但申請文件所描述之功能，有時語意模糊，並不能非常清楚在實際應用上，亦能達到相同的功效。因此，專利授權契約內往往會約定技術效用，例如：技術移轉完成後三個月內，生產線良率達百分之九十；技術移轉完成後，被授權人之產品能順利通過環保標章認證…等。若已達契約約定之條件，但仍未能符合契約約定之效用時，此種約定乃屬特別約定，原則上應依契約規定加以處理，若未就效果為約定，則可準用物之瑕疵擔保規定之效果，被授權人可以依情形請求減少價金、解除契約，若該瑕疵屬於可以補正者，亦可準用有關承攬之規定，要求授權人補正其瑕疵。

(四)小結

關於智慧財產權之交易如何準用民法買賣契約有關物之瑕疵擔保之規定，筆者認為對於如何認定專利授權契約中，專利權具有類似有體物之「物之瑕疵」，不宜從寬認定，應回歸到專利技術向主管機關為申請時，藉由專利申請書、說明書、圖示…等，所刻劃出來的專利範圍，若一個專利技術已具有上述文件中所描述之功能，則屬於具備其通常效用，不應任意藉由契約目的加以延伸，像是認為授權人明知被授權人要在工廠實際製造，該技術卻僅為於實驗室方能成功之技術，尚未達到量產或市場化之程度，認為該專利技術具有「物之瑕疵」。仍應回歸到專利法來觀察何謂專利權之「物之瑕疵」，方能平衡交易雙方之法律地位，這也是本論文一直堅持應由智慧財產權的角度出發來觀察智慧財產權與民法互動關係的一個適例。

三、結語

民法契約債務不履行的處理規定，乃是民法對於一般契約當事人保護的基本要件，就智慧財產權的授權契約而言，何種情形是屬於可以歸責於授權人或被授權人的事由，相較於民法上有名契約而言，因為智慧財產權並不像有體物擁有具體形態，加上法律對於智慧財產權權利期間、取得方式或使用限制…等等因素，使得民法上可歸責事由變得模糊難以確定，使得智慧財產權的授權契約容易產生交易風險，會導致智慧財產權交易成本提高，進而無法達成鼓勵擴散智慧財產權的立法目的，將使社會總體利益

受到相當程度的損害。因此，本文透過智慧財產權本質的討論，以專利授權契約為例，針對買賣契約中瑕疵擔保責任的準用，釐清目前民法對無體物交易保障的程度。

買賣契約中關於瑕疵擔保的責任，乃是民法賦予出賣人法定的擔保責任，買受人可以經由契約約定或是法律規定，將可能發生各種瑕疵的風險交由出賣人負擔，不須事後再經由債務不履行之規定，找出可歸責於出賣人之事由，要求出賣人負債務不履行之損害賠償，如此一來，即可減低買賣契約風險發生的不確定性。這也就是授權契約應如何準用民法瑕疵擔保責任這個問題的重要性所在，藉由釐清授權契約中法律賦予授權人之法定擔保責任，可以避免被授權人過份信賴法律之保障而忽略了契約條款之重要性，藉由闡明當事人間可以約定擔保的事項，可以促使雙方明白可能產生疑義之所在而事先以契約條款分擔風險、排除風險。

雖然目前的專利授權契約最主要的依據是經由雙方談判所協商出來的授權條款，但是對於基礎法律關係的釐清，卻是影響雙方談判籌碼高低的重點。由本文的討論可以得知，民法對於無體財產權的交易保障相對地較小，很多有關無體財產權之特殊需求，交易雙方往往必須透過契約條款來加以解決。但是，透過這樣的討論，可以很明白的知道無體財產權的受讓人或被授權人，在許多情形下，是不能直接就認定假如無體財產權有某些瑕疵的話，可以有物之瑕疵擔保這個法定擔保責任在保護，必須要在契約訂定時，就把這個風險考慮在裡面。而針對權利內容瑕疵當事人間可以用約定使得授權人負擔保責任，則告訴締約人，民法所提供的保障，不是只有事後再找出誰應該歸責，誰負賠償責任，而是可以事先把不確定的風險攤分在雙方當事人身上。

第四節 授權契約之對第三人效力

專利權、商標權、積體電路布局權…等，以註冊為權利取得或保護要件之智慧財產權，其授權非經登記不得對抗第三人，各該條文的文字雖然簡明，但由於「非經登記不得對抗第三人」這個概念，並非我國傳統民法上所使用之概念，因此，在解釋適用時，也會產生疑義。然而，並非只有以註冊為權利取得或保護要件（為求文字簡明，以下略稱為須註冊）之智慧財產權才有授權的問題，像是著作權、營業秘密…等，亦得授權他人使用、收益，這時候授權的效力又是如何呢？以下，本論文即就授權關係對第

三人之效力加以討論。

一、不須註冊之智慧財產權授權關係

(一)承認授權行為屬類似物權行為

由於智慧財產權的無形性，因此，智慧財產權的授權行為通常伴隨著授權契約的成立生效，而由授權人將智慧財產權的用益權創設移轉給被授權人。在著作權法及營業秘密法沒有特別規定的情形下，著作權及營業秘密之被授權人，無論是何種型態之授權契約，只要是自有處分權人處取得合法之授權，在授權契約所規定之範圍內，得對任何人主張其得依該授權契約，對標的智慧財產權加以使用收益。

舉例來說，由國內大宇公司所製作之「軒轅劍Ⅲ」這套電腦遊戲軟體，消費者購買之後，事實上是接受大宇公司的電腦遊戲軟體授權契約，而成為該電腦遊戲軟體之被授權人，無論對於任何人，均得主張其為軒轅劍Ⅲ這套電腦遊戲之被授權人，得於其個人電腦或是筆記型電腦上，安裝、重製該電腦遊戲，即便大宇公司將軒轅劍Ⅲ之著作權讓與或專屬授權給其他人，該他人亦不得對軒轅劍Ⅲ之購買人（即被授權人），主張其無權使用。

也就是說，本論文認為被授權人會因為授權人之授權行為，而取得一個類似物權人的身份，無論是專屬授權契約或是非專屬授權契約，均得以其類似物權人之身份對抗任何第三人。

在權利人先後為專屬授權之情形，因為權利人在第一次為專屬授權時，就已經將所有的用益權的部分，設定移轉給被授權人了，因此，對於其後所為之專屬授權，是屬於「空授權」，亦即，權利人此時為無處分權人，其後之被授權人自然無法取得有效之權利，當然也沒有所謂可以對抗前被授權人的問題²¹³。

(二)對授權採單純債權契約說

學者羅明通於其所著之著作權法論中，對於著作財產權之授權採單純債權契約說，其認為：「在債權關係之理論架構下，被授權人得對抗授權人（著作財產權人）之事由，參照民法第二百九十九條第一項『債務人於受通知時，所得對抗讓與人之事由，皆得以之對抗受讓人。』之精神，無論係普通授權或專屬授權，均當

213 學者蔡明誠引述德國之說法，與筆者之見解同，請參照，羅明通，著作權法論，P.531。

然得對抗著作財產權人之繼受人，此應無須法律之明文。再者，此種授權既非採物權讓與無因性之理論，則普通授權或專屬授權之被授權人對第三人主張權利時（例如侵害著作權），所有該第三人得對抗著作財產權人之事由，亦均得以之對抗該專屬或非專屬之被授權人。……即在著作財產權人先後為專屬授權之情形，依債權契約之本旨，被授權在先者，亦無從對抗被授權在後者。易言之，被授權在先之專屬被授權人不得對被授權在後之被授權人（無論專屬或非專屬），主張授權無效而追訴其侵害著作財產權責任。但重複為專屬授權之授權人可能被訴詐欺及應負民事債務不履行之民事責任。被專屬授權在先者並得依民法第二百四十四條之規定，向法院聲請撤銷被專屬或非專屬授權在後之授權行為。214」

筆者認為上述說法認為無論普通授權或專屬授權，均當然得對抗著作財產權之繼受人時，事實上有所誤解。認為普通授權或專屬授權為單純的債權契約時，能夠對抗著作財產權之繼受人只有二種情形，一種是該繼受人是繼承或概括承受的情形，因為在這種情形下，繼受人之地位等同於契約當事人；另一種是著作財產權之繼受人，同時也是授權契約債權之受讓人，因為授權人與被授權人間之著作財產權授權契約，並不當然隨同著作財產權之讓與而將債權債務由受讓人承受。若是該繼受人只受讓著作財產權，未同時受讓授權契約所生之債權，則因債權契約相對性的關係，被授權人不能直接向受讓人主張因授權契約所生之對抗事由。故上述說法有瑕疵，筆者不予採納。

二、須註冊之智慧財產權授權關係

專利法第五十九條規定，「發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」商標法第二十六條規定，「I 商標專用權人得就其所註冊之商品之全部或一部授權他人使用其商標。II 前項授權應向商標主管機關登記；未經登記者不得對抗第三人。授權使用人經商標專用權人同意，再授權他人使用者，亦同。」積體電路電路布局保護法第二十二條規定，「電路布局權有左列各款情事之一者，應由各當事人署名，檢附契約或證明文件，向電路布局專責機關申請登記，非經登記，不得對抗善意第三人：一、讓與。二、授權。三、質權之設定、移轉、變更、消滅。」

214 羅明通，著作權法論，P.530

從各該智慧財產權法之規定可以得知，相較於不須註冊之智慧財產權而言，不須註冊之智慧財產權之授權關係，只要契約成立生效，授權人將使用、收益之權利創設予被授權人之後，此一授權關係即可對抗第三人；而以註冊為權利取得或保護要件之智慧財產權，非經登記不得對抗（善意）第三人。同樣是智慧財產權，須註冊與不須註冊即產生如此不同之法律效果，由此可以推知，由於智慧財產權經註冊登記會產生一種公示效果，對於（善意）第三人信賴此公示須給予一定程度之保護，因此，以法律規定要求被授權人讓步，在其未向主管機關為登記時，不得以其與授權人間之授權關係作為對抗（善意）第三人之理由。

然而，由於我國民法關於物權因法律行為所發生之變動，是採交付或登記生效主義，對於採取登記對抗主義之智慧財產權法而言，很不容易使人理解，亦可於司法院座談會的研究意見中，發現解釋上的歧異²¹⁵。因此，筆者擬對此問題作一深入的探討。以下開始進行有關於非經登記不得對抗（善意）第三人相關問題的討論。

（一）民法及海商法學者所述之登記對抗主義

黃右昌：「登記對抗主義（或稱登記公示主義）者，於各不動產所在之官署，備置公簿，於簿上記載不動產物權之得喪變更，使有利害關係之第三人，得就該公簿推知該不動產物權之權利狀態，而不動產物權之得喪變更，若不登記於該公簿上，則不得以

215 司法院第二十二期司法業務研究會【座談會全文】

問題說明：某甲因某乙之讓與而取得原登記為某乙名義之專利權，某甲在據之向經濟部中央標準局申請換發證書之前可否以該項讓與之事由對抗第三人？

研究意見

甲說：專利權之讓與雖不以主管機關之登記為該項法律行為之生效要件，惟依專利法第四十九條及第十九條第一項專利法施行細則第三十九條專利權租賃等規定類推解釋向主管機關申請，變更登記換發證書應為上開法律行為之對抗要件，主管機關既未受理專利權變更及換發證書之申請，第三人自無從查悉該項專利權讓與之事實，參諸專利法第十九條第一項第四十九條之立法本旨，某甲自不得以上述讓與之事由對抗第三人。

乙說：專利法第十九條第一項僅規定承受專利申請權者，非向專利局申請變更名義，不得以之對抗第三人，第四十九條祇規定專利權之讓與應申請專利局換發證書，而同法施行細則第三十九條則係就專利權租與他人實施所為之規定，均與專利權之讓與無涉，從而專利權一經訂約讓與，其讓與即生效力，申請換發證書不過為行政管理上之措施，與該項讓與法律行為之效力無關，亦非對該項法律行為之對抗要件，某甲自得持以對抗第三人。

研討結果：採甲說

司法院刑事廳研究意見：同意研究結果

之對抗第三人也，至當事人間，僅依意思表示，即生效力。216」

史尚寬：「其以物權之變動依當事人之意思表示即已發生效力，惟以其變動之效力對抗第三人，須公示其變動者，謂之對抗要件主義。……我國之船舶物權及礦業權之變動，例外的亦採取對抗主義。所謂不得對抗第三人，並非其物權行為無效，不過在第三人方面，得否認其物權變動之效力而已。217」

桂裕：「所謂不得對抗第三人，非云不得對抗相對人。船舶之買賣成立後，若未涉及善意第三者之利益時，買受人仍得憑其契約上之權利，請求出賣人為移轉之登記而取得所有權；但若在登記前出賣人以船舶另行賣與一善意第三人或對善意第三人設定擔保物權或成立租賃權而先經登記者，則原約定買受人自不能復取得所有權或無負擔之權利，然對相對人之債權，則依然存在。218」

甘其綬：「船舶所有權之讓與為船舶所有權移轉之一種，於生效後，並應向船籍港主管航政官署登記，否則不得對抗第三人（海商法第九條）。例如甲與乙簽訂買賣契約，以船舶售與乙，經海商法第八條所定之主管機關蓋印證明，則該船舶所有權之讓與即於當事人甲與乙之間發生效力。此後乙為登記權利人，甲為登記義務人，應即共同向船籍港主管航政官署聲請登記，經登記後，船舶所有權之由甲讓與乙方得對世發生效力，即得以對抗第三人。若在登記前，甲又與丙簽訂買賣契約，將該船舶售與丙，經法定程序先完成登記，則此時丙即取得該船舶之所有權。而乙雖得對甲請求履行買賣契約，但僅屬債權關係，對於丙之取得船舶所有權，除另有無效或得撤銷之情事外，則不得予以否定。219」

(二)各種學說之評析

有關智慧財產權法規定，非經登記不得對抗第三人的解釋，參酌上述學者之見解，加上謝銘洋教授之見解，筆者將之分為以下幾種方式：

1 債權效力說

所謂非經登記不得對抗之效力，應解釋為未經登記之授權契約，僅具有一般債權契約之效力，經登記之授權契約，則像租

216 黃右昌，民法物權詮解，P.71

217 史尚寬，物權法論，P.27

218 桂裕，海商法論，P.89

219 甘其綬，海商法論，P.45~P.46

賃契約物權化一樣，取得對抗第三人之效力。因此，筆者將此說稱為債權效力說。此見解乃自桂裕教授之說法改寫而來。

此說最大的優點在於使一般人相當容易了解「非經登記不得對抗」的法律效果，亦即，在未經登記之前，第三人若自原授權人處取得相衝突之契約關係(像是專屬授權契約或是專利讓與契約)，若第三人依該法律關係而為登記，將使原被授權人喪失使用、收益之權利，僅得向原授權人主張授權契約債務不履行之損害賠償。

就好像房屋所有權人先將房屋出租給承租人，再將房屋賣給受讓人，若不符合民法第四百二十五條之要件(像是未將占有移轉給承租人)，則承租人不得向受讓人主張其依租賃契約有權使用該房屋，但是若符合該條之規定，則可主張其依租賃契約有權使用該房屋，亦即，得以租賃契約對抗受讓人。

然而，此種說法有以下幾點問題：

(1)非經登記不得對抗第三人與租賃權物權化之條文結構不同

民法第四百二十五條第一項規定，「出租人於租賃物交付後，承租人占有中，縱將其所有權讓與第三人，其租賃契約，對於受讓人仍繼續存在。」此條文乃是我國學者所稱之租賃權物權化之規定。也就是說，立法者將成立生效於承租人與出租人之間的租賃契約之效力，及於租賃物之受讓人，法定地將受讓人轉換為出租人。

然而，專利法第五十九條所規定者乃是，「發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」並非規定經登記之讓與或授權契約，對於其後之受讓人或被授權人仍繼續存在。由於租賃權物權化乃是債權相對性之例外，對於例外應從嚴解釋。法令既未規定讓與或授權契約之效力因登記而對於受讓人或被授權人繼續存在，自不應擴大解釋。

(2)僅給予被授權人債權效力的保障不足

債權效力說將「非經登記，不得對抗第三人」，是以專利授權為債權契約作為前提，經向主管機關登記後，將此債權契約物權化，使其得對抗第三人。在專利授權契約的情形，從效果面來觀察，似乎並無不妥，然而，在不須註冊之智慧財產權的型態，將授權亦解釋為債權契約，則不足以保障被授

權人。基於「授權」解釋的一致性，筆者認為此說並不可採。

(3)無法同時解釋讓與的情形

專利法第五十九條所規定：「發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」既然條文將「讓與」和「授權」並列，自然應為相同之解釋。按債權效力說，將「授權」當作單純的債權契約，僅賦予其債權之效力，然而，「讓與」乃所有權之移轉，乃是物權行為，具有物權效力，因此，若採債權效力說，將無法同時解釋授權與讓與，非經登記，不得對抗第三人的問題。

2 信賴登記說

有認為非經登記不得對抗第三人，應解釋為經登記即可對抗第三人，亦即原被授權人若不向主管機關為登記，則第三人因為信賴登記，而認為專利權是沒有授權負擔的情形而向原權利人尋求授權或讓與，應該保護信賴登記之第三人，以維護交易安全。此見解乃自甘其綬先生之見解改寫而來，因其認為第三人若已登記，則不論該讓與人是否屬於有權利人，均可取得權利。

也就是說，本說認為專利或是商標登記，應該有和土地法不動產登記之絕對效力，具有相同的效力。原被授權人在未登記的情形，遇上善意之交易相對人，為了交易安全的維護，其權利就被犧牲一部分，轉化成為對原授權人之授權契約債務不履行之損害賠償請求權。

此說的優點在於立基於被授權人可取得類似物權人之對世效力，對於不須登記之智慧財產權，不會有上述債權效力說被質疑對於被授權人保護不周的問題，而將非經登記不得對抗解釋為智慧財產權法中之善意取得之規定，第三人會因善意信賴登記，而取得專利權或其實施權。

然而，此說具有以下幾點問題：

(1)智慧財產權法並未規定登記之絕對效力

土地法第四十三條規定：「依本法所為之登記，有絕對效力。」然而，無論是專利法、商標法、積體電路電路布局保護法，均未有類似之規定，欲將智慧財產權之登記，解釋為與土地法不動產之登記有相同之效力，在法律尚未修正前，實不宜作過度擴張之解釋，故信賴登記說並不可採。

(2)非經登記不得對抗不等於經登記即可對抗

非經登記不得對抗第三人與經登記即可對抗第三人，其主要之差距在於前者認為授權人若係無處分權人，雖經登記亦不會使此授權關係得對抗第三人，亦即，被授權人不得主張經登記之授權關係來對抗第三人，因此，授權契約以外之第三人只要是從有處分權人處取得權利，即使主管機關之登記簿上已登記有授權關係，亦得本其權利人之地位，向主管機關請求塗銷登記。此種推論乃邏輯上（若 $\sim P$ 則 $\sim Q$ ）不等於（若 P 則 Q ）的基本原則，法律條文之解釋自應遵此一原則，因此，筆者不擬就此更進一步討論。

然而，自有處分權人處合法取得授權，並為登記，即可對抗第三人，惟其並非因登記而得對抗第三人，而係本於其被授權人之身分而對抗第三人，特於此提出，避免讀者有所混淆誤認。

3 權利行使要件說

謝銘洋教授表示：「被授權人透過專屬授權契約所取得者，不僅是使用權，而且取得可以對抗任何人之權利，包括得對抗授權人及其後手之權利。惟值得注意者，依我國專利法、商標法及著作權法²²⁰之規定，若欲取（得）對抗第三人之效力，尚必須經過登記，因此，有必要對登記之效力加以說明。由於登記並非授權契約之生效要件，因此這些規定中所稱之非經登記不得對抗第三人，應係指若未經登記，則被授權人不得禁止嗣後自授權人處善意繼受取得權利之人之使用行為，而必須容忍之²²¹。應注意者，由於登記並非契約之生效要件，因此當事人間之授權契約仍發生其效力，被授權人仍有效取得權利，授權人或其繼受者不得以未經登記為理由，主張被授權人未有效取得權利。……

這種情形，依上述之看法，應認為前者在授權契約訂立時，在

220 民國八十一年修正之著作權法第七十五條規定，「有左列情形之一者，非經登記，不得對抗第三人：一、著作財產權之讓與、專屬授權或處分之限制。二、以著作財產權為標之物之質權之設定、讓與、變更、消滅或處分之限制。但因混同、著作財產權或擔保債權之消滅而質權消滅者，不在此限。」但於民國八十七年之修正中，為避免著作登記制度引起民眾產生著作須登記始受保護之錯誤想法，全面廢除著作登記制度。

221 謝銘洋教授於專利法解讀，P.171，認為此所稱之第三人，泛指任何第三人，但於本書中變更其見解，認為此所稱之第三人，應限縮為自授權人處善意繼受取得權利之人，於此特別說明之。

契約所定範圍即已取得被授與之權利，該權利並不因未經登記而未取得或被剝奪，是以不僅授權人不得禁止其實施，授權人之後手(包括專利權之受讓人以及自專利權之受讓人以及自專利權人處取得專屬授權之人)，亦不得禁止其實施；如果前者係受讓該智慧財產權或取得授權，則由於其已取得實質之權利內容，在其已取得權利之範圍內，原權利人已喪失其這部份之權利，因此如果原權利人嗣後再將這一部分之權利讓與或授權他人，則不僅其債權行為已陷於「自始主觀給付不能」，其所為之權利讓與或授權，亦構成『無權處分』行為(民法第一百十八條)，未經原被授權人之承認，他人並無法再就同一範圍，有效取得任何權利。而且在此種情形，後者並不能主張善意受讓，因為善意受讓是基於有形體占有之外觀，為保障交易安全而設之制度，智慧財產權為無體財產權，與一般有體財產權不同，並不會因其有形存在之外觀而引起第三人善意相信其權利之歸屬，故無善意受讓之可言。甚至嗣後繼受或取得授權之人縱使為登記，仍不能取得任何權利，是否能對抗他人，除形式上之登記外，尚須視其是否真正經由有效之授權，取得實質之權利。

以上關於登記效力之見解對於被授權人之保障極為重要，因為登記既非生效要件，未必所有之被授權人皆會踐行此一程序，未登記之情形必然相當多，若認為未為登記即不能有效取得權利或認為其即不受保護，則不僅與法律規定不符，而且必然引發相當多之糾紛。因為原被授權人當初取得授權之目的即在於實施，其於取得授權後必然為實施該技術而有所投資、準備，甚至已經進入實施之階段，此種投資在專利授權之情形通常相當可觀，然而如果原授權人透過嗣後再為讓與或授權之行為，即可輕易剝奪原被授權人之權利與地位，使其隨時處於不確定之狀態，不僅影響其實施權利之意願，而且將會使實現智慧財產權經濟價值最重要之授權制度之功能受到嚴重之傷害。²²²

筆者認為，此說主要之論點在於，所謂非經登記不得對抗第三人，是指讓與或授權行為，若未經向主管機關為登記，不得向善意自原讓與或授權人締結契約內容相衝突之買賣或授權契約之人，行使其所取得之專利權、商標權…等智慧財產權。本說主要之論述依據在於，登記僅屬於對抗要件，而非生效要件，任何人不會因登記即取得權利。然而，筆者認為此說有以

222 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，P.70~P.72

下之缺點：

(1)後受讓人或被授權人利用智慧財產權之權利基礎

依照本說之主張，未向主管機關為登記之受讓人或被授權人，應容忍其後向原讓與或授權人締結內容相衝突之買賣或授權契約之善意第三人，行使該智慧財產權。首先要推究的是，該受讓人或被授權人，行使權利的法律基礎為何？

依據本說之看法，原讓與或授權人，於其第一次讓與或授權時，就讓與或授權之範圍內，已喪失其權利，就相同內容之權利再為讓與或授權，屬於無權處分，若原受讓人或被授權人拒絕同意，則該讓與或授權行為歸於無效，第三人無法取得任何權利，既然第三人無法取得任何權利，那麼為什麼可以利用該智慧財產權呢？

(2)信賴登記之第三人保護不周

若原受讓人或被授權人嗣後向主管機關為登記，是否可以主張禁止該第三人繼續行使該智慧財產權？就此說之推論，原受讓人或被授權人已滿足權利行使之要件，因此，應可禁止該第三人繼續行使權利，此時，該第三人因為原受讓人或被授權人怠於向主管機關登記而受到之損害（原受讓人或被授權人之投資固然要保護，但是第三人之投資亦應加以保護），就只能依債務不履行之規定向原讓與或授權人主張，此時，該第三人之保護是否足夠？

基於保護信賴登記之交易第三人及促進智慧財產權交易安全之考量，筆者認為原來的受讓人或是被授權人，既然有機會在讓與或授權的時候，就向主管機關為登記，而善意信賴登記之交易第三人反而沒有這種機會，從經濟學的角度來看，原受讓人或被授權人，較有機會防止或減低發生此種爭議，因此，應將防止或減低此種爭議之責任由其負擔，亦即，若其未向主管機關登記，不利之效果應由其承擔，而不應由第三人承擔。故筆者反對上述著重於原受讓人或被授權人保護之說法。

(3)與其他登記對抗制度之規定不相容

海商法第九條規定，「船舶所有權之移轉，非經登記，不得對抗第三人。」第三十六條規定，「船舶抵押權之設定，非經登記，不得對抗第三人。」

信託法第四條規定，「Ⅰ以應登記或註冊之財產權為信託者，非經信託登記，不得對抗第三人。Ⅱ以有價證券為信託者，非依目的事業主管機關規定於證券上或其他表彰權利之文件上載明為信託財產，不得對抗第三人。Ⅲ以股票或公司債券為信託者，非經通知發行公司，不得對抗該公司。」

動產擔保交易法第五條規定，「動產擔保交易，應以書面訂立契約。非經登記，不得對抗善意第三人。」

上述這些法條之規定，與專利法、商標法之規定，同屬登記對抗主義，若依本說之見解，以海商法之規定為例，受讓人或抵押權人未向主管機關為登記，僅屬船舶所有權與船舶抵押權權利行使之限制，亦即，當原所有權人將船舶再賣與第三人時，受讓人或抵押權人，不得對該第三人主張權利。然而，什麼叫做不得對該第三人主張權利？完全無法理解，顯然此說僅能在智慧財產權法中自我解套，無法適用於其他法律之規定，因此，筆者認為此說不可採。

(三)本論文之見解

筆者認為上述三種說法從理論上來說，均存有一定程度的缺點，使得專利法、商標法有關於「非經登記不得對抗第三人」之解釋，一直無法下定論。筆者個人認為，所謂非經登記不得對抗第三人，是指第三人得主張未經登記之授權行為對其不生效力，而此處之第三人，僅能在向主管機關為登記時主張該授權行為對其不生效力。

此一說法乃是採用學者史尚寬之見解²²³而加以補充之理論，藉由第三人可以主張之前的授權行為或是讓與行為對其不生效力的說法，解決第三人是從無權處分之人手中取得權利，無法取得大於前手權利的疑慮。為什麼第三人可以回過頭來主張之前的授權或讓與行為對其不生效力，其理論基礎來自於「瑕疵物權變動理論」。

所謂瑕疵物權變動理論，是指物權變動的行為，雖然發生物權變動之效果，但因未滿足法律規定之要件，導致物權移轉的效力發生法律所規定的瑕疵。亦即，專利法、商標法規定讓與及授權非經向主管機關登記，不得對抗第三人，即是對於讓與及授權此種類似物權行為增加履行的要件，但此要件僅為對抗要件而非生效

223 史尚寬，物權法論，P.27

要件，因此，讓與或授權行為雖然不因未登記而不生效力，但是卻是屬於有瑕疵的物權變動行為。

這種有瑕疵物權變動，在沒有第三人向主管機關就相重疊之範圍為登記時，並不會發生問題，被授權人或受讓人，得本於其依授權行為及讓與行為取得之權利，自由使用、收益、處分，並可排除他人的侵害。但是，一旦有第三人就相重疊的範圍為登記時，此一物權變動潛在的瑕疵即被突顯出來，第三人可以主張之前的授權行為或是讓與行為對其不生效力，會使原來的被授權人或受讓人，因為智慧財產權亦具有排他性的關係，就第三人已登記的範圍內，喪失專利之利益權或所有權。

以下僅就本論文之看法再進一步討論：

1 第三人在向主管機關為登記時始能主張此一效力

條文中所稱之「第三人」，若未經思考，很可能直接認為只要是授權契約以外之第三人，即屬條文中所稱「第三人」之範圍。然而，專利法或商標法規定「非經登記不得對抗第三人」，其所欲處理之對象，乃是對於授權關係之存否或其範圍有爭執，也就是對於到底被授權人認為自己有實施的權能、第三人則認為自己是權利人，可以禁止被授權人實施…等情形。因此，與智慧財產權之權利內容無關之第三人，不屬於相關條文中所稱之第三人，故不得依據各相關條文主張被授權人未經登記，不得向其主張權利。

舉例言之，專利權人甲專屬授權乙實施其專利權，生產專利產品，甲、乙未向智慧財產局為授權登記，嗣後，丙未經甲或乙之授權，生產甲之專利產品。甲同意由乙自行對丙請求專利權侵害之損害賠償。此時，由於丙並非專利權之權利人或被授權人，並沒有專利權權利內容相衝突的情形，因此，不得依據專利法第五十九條主張乙未向主管機關為授權登記，不得對抗丙，故乙不得向丙主張專利權侵害之損害賠償。

然而，權利內容相衝突之第三人，若未向主管機關為登記，則同樣陷於未向主管機關為登記，不得對抗第三人之困境，因此，筆者認為，雖然從理論上而言，只要讓與或授權契約權利範圍相衝突的第三人，均可主張前授權行為屬於有瑕疵之物權行為，對其不生效力。然而，從權利安定性的角度來看，原被授權人乃具有類似物權人之身份，應給予較高的保障。因此，筆者認為，對於智慧財產權之權利內容有爭議之第三人，限於

向主管機關為登記之第三人，可以擬制其於向主管機關為登記時，即是主張前授權行為乃屬有瑕疵之物權行為，對其不生效力，原授權人(權利人)因而從無處分權人轉變成有處分權人，該第三人由有處分權人處取得權利，為真正權利人。原被授權人因未向主管機關為登記，授權行為有瑕疵，自該第三人向主管機關登記後，就權利相重疊之部分，向後喪失其被授權人之類似物權人之地位，僅得依原授權契約向原授權人主張債務不履行之損害賠償。

表八、瑕疵物權變動說的法律關係說明

時間	甲先專屬授權給乙	甲後專屬授權給丙	甲、丙協同向主管機關為登記
法律關係	甲於專屬授權契約成立生效的同時，就其專利權創設用益權移轉給乙，乙雖未向主管機關為登記，但因登記僅為對抗要件，乙仍取得專屬實施權，甲就此部分則喪失處分權	由於甲此時非處分權人，因此，甲於專屬授權契約成立生效的同時，其授權行為為無權處分行為，依民法第一一八條第一項之規定，經有權利人之承認，始生效力	甲、丙協同向主管機關為登記，丙在此時可主張「前授權行為因未登記有瑕疵，對其不生效力」，因此，甲變成民法第一一八條第一項之有權利人，授權行為有效，丙取得專屬實施權。由於就相同範圍內，不能存在二個專屬實施權，同時對丙來說，乙根本未取得專屬實施權，故丙得對乙行使排他權，禁止乙實施該專利權

2 是否應限於「善意」第三人？

專利法、商標法，並未將授權非經登記不得對抗第三人，限於善意第三人，而積體電路電路布局保護法中，則限於善意第三人。前者從文義解釋上來看，無論第三人是否知道有授權關係之存在，只要是從有處分權人處取得專利權之讓與或授權，即可回過頭來請求原被授權人停止實施該專利權；而後者僅不知情之第三人，始能向原被授權人請求停止實施該專利權。就前者而言，可以降低智慧財產權交易時之風險，因為被授權人或買受人，只要查詢專利或商標之登記簿，即可判斷是否購買或尋求授權，不會因為自己是否知情而發生法律效果不確定的風險存在，可以加速智慧財產權交易的進行，但是反過來說，原被授權人的權益則沒有受到足夠的保障。

然而，智慧財產權授權登記有時有期待不可能的情形，像是某甲非專屬授權某乙於其招牌附貼甲之商標，表示乙有販賣甲之商品，很可能某甲、某乙都在花蓮，要跑來台北僅爲了商標授權登記，實有期待不可能的情形，若甲之商標後來轉讓給丙，而且告知丙，先前已經授權乙使用的情形，丙仍能以非經登記不得對抗，進而禁止乙使用，實在有違授權登記對抗制度之本旨，因此，本文認爲專利法及商標法有關授權登記對抗效力之規定，仍應規定爲非經登記不得對抗善意第三人較妥。在尚未修正法條時，仍可以限縮解釋之方式解決，因爲非經登記不得對抗第三人的規定，是用來保護動的交易安全，而土地法第四十三條規定：「依本法所爲之登記，有絕對效力。」亦在保護動的交易安全，其保護之對象乃是信賴登記之交易相對人，在交易相對人並未信賴登記時，即可不予以保護，土地法固作此解釋，商標法、專利法亦應如此。

3 先讓與後授權，權利人與被授權人之關係

舉例來說，甲先將專利權讓與給乙，但未向主管機關爲登記，甲後來又將專利權專屬授權給丙，且已向主管機關爲登記，此時，依本論文之主張，乙是不得禁止丙實施專利權，但是，乙得否主張丙不應該向甲給付權利金，而應該向乙給付權利金，因爲乙才是真正的專利權人？

筆者認爲乙、丙間，並不存在有契約關係，丙並沒有義務要向乙爲給付，因此，乙不能直接以其專利權人之身分，要求丙向其給付權利金。乙若執意要直接向丙請求給付，只能依債權讓與之規定，和甲訂定債權買賣之契約，取得甲對丙之債權，並通知丙，丙始有義務直接向乙爲給付。

(四) 案例說明

本論文擬以「甲將其專利權專屬授權予乙使用、收益，而後，又將同一專利權專屬授權予丙使用、收益。未特別說明時，前、後之授權均合法有效成立，且丙不知情。」此一簡單之案例爲例，區分不同之情形，分別說明本論文所主張之非經登記不得對抗第三人之效力究竟爲何，同時也將讓與的情形加入案例中，以彰顯筆者所主張之說法與其他各說不同之處，詳細討論請參見表八內容所示。

表八、登記對抗效力學說實例說明比較表

	案例事實	瑕疵物權變動說	債權效力說	信賴登記說	權利行使要件說
一	乙未為授權登記，丙亦未為授權登記	甲乙間之授權行為雖屬不完全物權變動，但丙未向主管機關登記，不得主張甲乙間之授權行為對其不生效力，因此，乙得禁止丙實施專利技術	授權契約僅生債權相對效力，未經登記效力不及於第三人，因此，甲乙及甲丙間之授權關係均未經登記，故純屬授權契約債務不履行之問題	甲乙與甲丙間之授權行為均未向主管機關為登記，就權利相衝突之部分，甲授權給乙時，即喪失其處分權，因此，丙無法自甲處取得合法授權，亦無信賴登記之問題。因此，乙得禁止丙實施該專利技術	甲乙間之授權行為，雖未經登記，但仍具有物權之效力，甲喪失其處分權，丙自無處分權人處取得權利，依民法第一百八十八條，未得有處分權人之同意，其效力未定。有處分權人確定不同意，該授權行為為無效，丙確定未取得任何權利。但乙在向主管機關為登記前，因為未滿足行使權利之要件，故必須容忍丙實施該專利技術
二	乙未為授權登記，丙亦未為授權登記，而乙又次授權給丁	甲乙間之授權行為雖為不完全物權變動，但於第三人向主管機關登記前，仍屬有效，因此，乙得基於其授權契約所定權限範圍內，合法次授權予丁，丙因未向主管機關為登記，因此，不能主張甲乙間之授權行為對其不生效力，不得實施該專利技術	就債權效力說而言，案例二之情形與案例一相同，為單純的授權契約債務不履行的問題	乙自有處分權之甲取得授權，依授權契約得合法次授權與第三人，故丁乃自有處分權取得授權，自得實施該專利技術。丙乃自無處分權人處取得權利，又未向主管機關為登記，沒有信賴登記的問題，故無權就該專利技術為實施	本案例就甲、乙、丙間之關係，同案例一之情形 乙依據授權契約得合法次授權給丁，為有處分權人，丁自有處分權人處取得授權，自然得實施該專利技術，只不過在乙為登記前，必須容忍丙使用該專利
三	乙未為授權登記，丙已為授權登記	甲乙間之授權行為為不完全物權變動，丙向主管機關為登記時，即得主張甲乙間之授權行為對其不生效力，因此，丙乃由有處分權人處獲得授權，有權實施該專利技術，並得禁止他人實施	甲乙間之授權關係僅生債權效力，甲丙間之授權關係則因向主管機關為登記，因此，產生物權化的結果，得禁止乙實施該專利技術	甲雖因授權給乙而就契約約定之範圍內，喪失處分權，但丙因信賴主管機關之登記而向甲尋求授權，故可善意取得授權範圍內之權利，得實施該專利技術，並得禁止他人使用	甲就授權給乙之範圍內，已喪失其處分權，因此甲再專屬授權給丙，乃是無權授權，因此，即使丙已向主管機關為登記，亦無法取得權利，因為單純登記無法使丙取得權利，但在乙為登記前，必須容忍丙使用該專利，而丙就無法實施之部分，僅能向甲主張授權契約債務不履行之損害賠償
四	乙未為授權登記，丙已為授	從專利及商標之規定來看，並未將第三人限定於善意，因此，結論應與案例三	由於甲乙間之授權關係，僅生債權效力，無法據以向第三人主張，在丙	從專利及商標之規定來看，並未將第三人限定於善意，因此，結論應與案例三	本案例之情形與案例三相同，由丙無法因登記而取得權利，因此，是否知

	權登記，但丙在授權時，已知甲、乙授權關係之存在	相同。但是本論文認為應對第三人作限縮解釋，因為，專利法、商標法授權登記對抗效力之規定，乃是為保護信賴登記之交易相對人，既然交易相對人已知情，即不應加以保護，故丙無法主張甲乙間之授權行為對其不生效力，無法取得權利，僅能向甲主張授權契約債務不履行之損害賠償	向主管機關為登記之情形，無論丙於尋求授權時，是否知甲乙授權關係之存在，均不影響丙已取得物權化之被授權人地位	相同。但是本論文認為應對第三人作限縮解釋，因為，專利法、商標法授權登記對抗效力之規定，乃是為保護信賴登記之交易相對人，既然交易相對人已知情，即不應加以保護，故丙無法主張甲乙間之授權行為對其不生效力，無法取得權利，僅能向甲主張授權契約債務不履行之損害賠償	甲、乙授權關係之存在沒有任何影響
五	乙未為授權登記，丙已為授權登記，但乙於丙登記前，已次授權給丁	甲乙間之授權行為乃不完全物權變動，丙向主管機關為登記時，即可主張甲乙之授權行為對其不生效力，因此，丙乃由有處分權人處獲得授權，有權實施該專利技術，並得禁止他人實施，丁雖然於取得次授權時，是向有處分權人處取得權利，但因乙之被授權人地位喪失，連帶丁亦無法實施該專利技術，僅能向乙主張授權契約債務不履行之損害賠償	乙丁間之次授權契約，僅屬單純之債權契約，原本即不得據以對第三人主張，因此，丙得禁止乙、丁實施該專利技術，乙、丁應該授權契約債務不履行分別向甲、乙請求損害賠償	本案例之情形與案例三相同，丙因信賴登記而取得授權範圍內之權利，得實施該專利技術，並得禁止乙、丁使用	由於甲授權丙時，乃是無處分權人，因此，丙無法因登記而取得權利。乙依授權契約之內容，得合法次授權予丁，因此，丁乃是自有處分權人處取得權利，自得就該專利技術加以使用，只不過在乙為登記前，必須容忍丙使用該專利
六	乙已為授權登記，丙後為授權登記	理論上這種情形是不太可能發生的，不過，有時候權利並非完全重疊，仍有二個專屬授權登記同時存在的可能性。此時，若權利內容已重疊，則按照民法一般原則，以登記之先後決定之，先登記者有權禁止後登記者實施專利權。	同左	同左	就此情形，是否為登記理論上並無不同，就權利相重疊之部分，無法因登記而取得權利
七	甲先讓與給乙，再專屬授權給丙且均未登記	由於甲已經先將專利權讓與給乙，成為無處分權人，因此，丙未經乙之同意，是無法取得專利實施權，乙得禁止丙實施該專利權	由於授權契約僅是債權契約，依據債權僅具相對效力的看法，丙自然不能以甲、丙間之契約，向乙主張其得實施該專利權，乙得禁止丙實	此時因為沒有登記，丙無法因為信賴登記而取得權利，乙自然可以禁止丙實施該專利權	由於甲、乙間之讓與行為未向主管機關為登記，乙欠缺權利行使要件，不得向丙主張禁止其實施該專利權，丙在乙向主管機關為登記前，均可合法實施該專利

			施該專利權		
八	甲先讓與給乙再專屬授權給丙，前者未登記，後者已登記	由於甲、乙間之讓與行為未向主管機關為登記，因此，丙得於其向主管機關為登記時，主張前讓與行為對其不生效力，甲成為有處分權人，丙亦因此取得專屬實施權，乙不得禁止丙實施，丙若依授權契約有禁止權利人實施之權利，可以回過頭來禁止乙實施該專利權	乙因甲之讓與行為取得專利權，即使丙已經登記，因為其物權化時間較晚，依照優先效力之理論，乙之權利優先於丙，可以禁止丙實施	乙雖然因甲之讓與行為取得專利權，但因為丙信賴專利登記之狀態而與甲締約，並進而向主管機關為登記，故取得專屬實施權，乙不得禁止丙實施，丙若依授權契約有禁止權利人實施之權利，可以回過頭來禁止乙實施該專利權	丙即使向主管機關為登記也沒有用，因此登記只是權利的行使要件，並不使丙取得專屬實施權，在這種情形，乙因為未向主管機關為登記，因此，不得禁止丙實施該專利權，丙在乙向主管機關為登記前，可單純實施該專利權，但不得排除他人之侵害
九	甲先讓與給乙再讓與給丙均未登記	由於甲已經先將專利權讓與給乙，成為無處分權人，丙又未滿足主張前讓與行為的要件，因此，丙未經乙之同意，是無法取得專利權，為無權利人，乙得禁止丙實施該專利權	讓與是所有權的移轉，無法適用債權效力理論無法解釋未經登記不得對抗第三人的問題	此時因為沒有登記，丙無法因為信賴登記而取得權利，乙自然可以禁止丙實施該專利權	由於甲、乙間之讓與行為未向主管機關為登記，乙欠缺權利行使要件，不得向丙主張禁止其實施該專利權，丙在乙向主管機關為登記前，均可合法實施該專利，但無法取得該專利權
十	甲先讓與給乙再讓與給丙，前者未登記，後者已登記	由於甲、乙間之讓與行為未向主管機關為登記，因此，丙得於其向主管機關為登記時，主張前讓與行為對其不生效力，甲成為有處分權人，丙亦因此取得專利權，乙喪失其專利權，不得實施	讓與是所有權的移轉，無法適用債權效力理論無法解釋未經登記不得對抗第三人的問題	乙雖然因甲之讓與行為取得專利權，但因為丙信賴專利登記之狀態而與甲締約，並進而向主管機關為登記，故取得專利權，乙喪失其專利權，不得實施	丙即使向主管機關為登記也沒有用，因此登記只是權利的行使要件，並不使丙取得專屬實施權，在這種情形，乙因為未向主管機關為登記，因此，不得禁止丙實施該專利權，丙在乙向主管機關為登記前，可單純實施該專利權，但仍無法取得專利權

三、小結

智慧財產權授權關係的對外效力，在無須登記之智慧財產權的情形，由於並未區分授權契約與授權行為，因此，對於雙重讓與、先專屬授權後讓與、先後專屬授權…等情形，到底關係如何，不易清楚說明，若採授權行為屬類似物權行為說，則很清楚的依照處分行為的效力來處理，先取得權利的人為真正權利人，後來簽訂買賣或授權契約之人，於原權利人無處分權的部分，是不能取得權利的，如此一來，即清楚地解決雙重讓與或授權的複雜關係。

而有關於須登記之智慧財產權，由於我國民法採登記生效而非登記對抗主義，因此，在面對法律規定為「非經登記不得對抗第三人」時，則出現了學說上解釋分歧的情形，筆者初步將學說分為債權效力說、信賴登記說、權利行使要件說。然而，此三種說法均存在有無法解決之缺陷，筆者已分別批評如前文。

針對登記對抗制度所產生之爭議，筆者試著將未登記之授權行為，定性為有瑕疵之物權變動，亦即，未向主管機關為登記之授權行為，依據專利法第五十九條、商標法第二十六條、積體電路電路布局保護法第二十二條，是屬於有瑕疵的類似物權行為，由於此一瑕疵，使得第三人（依筆者之見解，限於向主管機關登記之善意第三人）得主張原授權行為對其不生效力。第三人主張此一效力的結果，對第三人而言，得無視甲、乙間原有之授權行為，因此，甲並未喪失對該專利權之處分權，第三人乃由有處分權人處取得授權，得就該專利技術為使用，並得禁止其他人實施該專利技術。

事實上，我國專利法、商標法…等法律，採用登記對抗制度，學者間一直無法有統一的見解，其主要原因恐怕是出現在此一制度不適合我國整體的法律架構，筆者雖就現行法之規定，提出筆者認為合理的解釋，但是，法律規定連法律人都無法有一致的見解，將大大影響人民對法制度的信賴，因此，筆者建議採行日本法制，將智慧財產權之授權，區分為專屬授權與非專屬授權，就智慧財產權之專屬授權或讓與，因為其價值有時並不低於一般不動產之價值，既然不動產以登記為生效要件，不妨將讓與和專屬授權改為非經登記不生效力，以求當事人間可以慎重其事，並使第三人得以由登記狀態得知專利權之現況，使得登記制度可以達成其保護交易安全之目的，至於非專屬授權的情形，一方面是由於非專屬授權有時要求全面的登記在經濟上有困難，二方面非專屬授權對於專利權之受讓人或是專屬被授權人，影響並不像專屬授權或讓與這麼大，因此，非專屬授權可以採取不經登記即可生效之制度，這是比較保護被授權人的方式，或是參考日本法之規定，不承認非專屬授權有類似物權行為存在，而以單純的債權債務關係視之，並將非專屬授權採取像民法租賃契約物權化的規定，使得已登記之非專屬授權契約，可以對抗其後之受讓人或是專屬被授權人。主管機關在修法時，應就此作政策性的決定，以避免實務運作對此產生疑義。

第五節 結語

智慧財產權之授權契約與民法的互動，當然不是只有本章所述之這些問題，限於論文寫作的時間及篇幅，筆者僅能就能力所及的範圍內來加以處理。然而，從本章這幾個議題的討論中我們可以發現，授權契約作為一個以智慧財產權為標的物之無名契約，不能單純只從授權契約的面向來觀察，還必須從其標的物為智慧財產權的角度來觀察，才能夠真正深入了解在處理智慧財產權授權契約相關問題時，應如何準用或適用民法相關規定，以符合當事人間之最大利益，促使智慧財產權能夠藉由交易制度，不斷擴散其影響力，以增進社會整體福利。

本章第一節將民法上買賣契約、租賃契約、出版契約、承攬契約此四種與智慧財產權之授權契約較為接近之有名契約，提出來與授權契約相比較，其中一個目的是在提出雖然本論文將授權契約定位為智慧財產權用益權移轉之契約，屬於財產交易性質之契約，但是，授權契約事實上是一種非常開放性的契約類型，有時亦會含有勞務給付的性質，因此，有必要對於勞務給付型契約作一個了解、比較。

第二節討論有關授權契約與民法第二百四十六條所謂契約標的自始客觀不能的問題，第一個重點是在討論什麼情況下，授權契約會被認為是屬於契約標的自始客觀不能，第二個重點是在討論專利權作為一個不確定性很高的智慧財產權，當其因法律所規定之事由，被主管機關事後撤銷時，會對已存在之授權契約發生什麼影響。基本上，當專利權被撤銷時，無論日本、中國大陸、美國的實務運作上，均認為授權人無需返還已實現之權利金，而我國一方面沒有明文規定，二方面並沒有足夠的判決實務加以累積。因此，筆者建議在未明文規定前，可以參考日本學者提出之消極說的說法，準用民法善意占有人孳息取得權之規定，使授權人得以保有已實現之權利金。然而，就我國法院之運作而言，沒有明文規定常常會造成法官不願意大膽開創新局的情形，因此，長遠來看，學習中國大陸明文規定專利權被撤銷後，對於授權契約或是專利侵害損害賠償案件的效力，仍為主管機關在修法時所應努力的目標。

第三節討論智慧財產權交易與買賣契約瑕疵擔保規定之關係，就與權利無缺瑕疵擔保之關係而言，筆者認為智慧財產權有可能發生權利所宣稱的權利與他人所擁有之權利相衝突之情形，

因此，應一律可適用權利無缺瑕疵擔保之規定；就與權利存在瑕疵擔保之關係而言，筆者認為應區分其權利取得是否須向主管機關為登記或註冊之智慧財產權，而有不同之規定，像是專利權、商標權…等，須向主管機關為登記之智慧財產權，因其不具備有相對人查證困難之特性，故不適用權利存在瑕疵擔保之規定，反之，著作權因為是由著作人自己宣稱其為著作權人，相對人很難查證，故適用權利存在瑕疵擔保之規定，如此解釋，方能避免授權人所負之責任過大，可能導致其不願意對外授權之後果；而就與物之瑕疵擔保之關係而言，筆者認為不應過份擴張物之瑕疵擔保在智慧財產權交易中所扮演之角色，應適度加以限縮，以專利授權契約為例，應回歸到專利法之規定尋求所謂物之瑕疵的範圍，將授權人之責任限制在專利申請範圍所載之事項，避免法律的解釋過份超越當事人之意志。

第四節則討論授權契約對第三人之效力，主要討論的重點放在專利法及商標法規定，非經向主管機關為登記者，不得對抗第三人，到底具有什麼效力，在現行法的架構下，應如何解釋的問題上。筆者由民法的理論出發，整理出幾個可能的見解，並加以批評，最後參酌了史尚寬教授的見解，提出了未經登記的授權行為或讓與行為，是屬於有瑕疵物權變動，第三人僅得於向主管機關登記時，主張該授權或讓與行為對其不生效力，故能有效取得所有權或專屬實施權，以解決現行規定所帶來的問題。

至於未來授權制度的立法方向，筆者認為採取登記對抗制度，與我國民法制度似有未合，登記對抗制度是否可以認為是針對智慧財產權之特性所設計，而有承認其與民法制度必須作不同之處理的必要？亦或是登記對抗制度只是立法者思慮不周下的結果，使得此一制度在解釋上與民法既存的學說產生格格不入的情形？

筆者認為相較於有體物而言，無體財產在交易上，除登記外，欠缺公示的表徵，採取登記對抗制度，反而加強了智慧財產權交易的不確定性，或許是立法時之疏忽所致，因此，未來修法時，應考慮將登記對抗制度加以修正，方向上大致上有幾個可能性：

- (一)廢除讓與或授權的登記制度，回歸民法一般物權移轉原則
- (二)專屬授權採登記生效，非專屬授權則不須登記
- (三)專屬授權採登記生效，非專屬授權則採債權物權化的設計

筆者個人比較傾向於第二種做法，一方面可以對於影響智慧財產權重大的交易行為，採用民法不動產登記生效之制度，甚至可以要求專屬授權契約必須採書面方式為之，二方面對於非專屬授權契約，回歸民法一般物權移轉的原則，因為其對智慧財產權的影響較小，加強對被授權人的保護，並不會構成交易安全上太大的影響，應該是一個相當不錯的修法方向。

第七章 結論

第一節 本論文之研究成果

一、具體說明智慧財產權之特性

有關於智慧財產權之特性，較早期的日本學者於著作中，或多或少都有加以提及，而國內學者之論述中，大部分未加以論述，或許由於國內智慧財產權之發展環境，一向是實用性重於理論，因此，筆者藉由閱讀較早期的相關書籍及自己對於智慧財產權的了解，將智慧財產權之特性歸納為(一)無形性；(二)公共性；(三)不確定性三種。對於智慧財產權領域或許沒有什麼學術上的價值，但是，對於初學者欲對智慧財產權有一個全盤性的了解，透過筆者利用自己所理解的文字描述，以及適時的舉例說明，可以降低基礎概念建立時之困難度，因此，就筆者個人而言，覺得這是本論文的一項研究成果。

二、比較智慧財產權、物權、債權之異同

智慧財產權固為民法上所稱之財產權，然而，作為一個無體財產權，其與物權、債權究竟有何異同，會影響到智慧財產權在適用民法上之結果。由於民法就財產權之領域，乃植基於物權與債權之架構，因此，對於物權、債權之研究，乃是了解智慧財產權在民法上地位所不可或缺的步驟。

當然，整理、歸納出來的結論，事實上與大家對於智慧財產權之理解並無不同，像是：智慧財產權是財產權的一種、智慧財產權為絕對權、支配權、無實體之權利…等，然而，在思考的過程卻並非毫無問題，就智慧財產權是否與物權相同具有排他性，就筆者將授權行為定位為類似物權行為而言，即提出了相當的說理。

同時，在思考的過程中，也發現了一些之前沒有想到的點，像是債權雖然與智慧財產權同為無實體之權利，很多情形下，智慧財產權應該作與債權相同之處理。但債權不具有用益性，因此，會發現民法對於用益權部分的思考，沒有考慮到權利的用益，只考慮到物的用益，也增強了筆者覺得應該由智慧財產權的角度出

發來決定民法相關規定是否應適用的問題。

類似這種在寫作的過程中的小小發現還不少，雖然大部分看起來都是自明之理，其實多數人根本沒有去想過。因此，對於自己從來沒有去思考過的領域加以思考，筆者覺得也是很值得列出來的研究成果。

三、討論智慧財產權如何準用民法有關占有規定

民法第九百六十六條是物權篇的最後一條，到底具有什麼樣的地位，是筆者在研究智慧財產權與民法的互動時，覺得相當有趣的一個議題，其實智慧財產權與準占有牽涉的層面很廣，包括：如何準用占有之各種效力？能否主張善意取得？能否主張時效取得？甚至連第六章討論到專利權被撤銷時，對授權契約的影響時，都會提到準用善意占有人孳息取得權的規定。這方面在國內相關書籍中，是討論比較少的。筆者基於要區隔智慧財產權與一般物權、債權不同的角度，對於準占有之規定，並不主張一律準用或一律不準用，而是依據各種智慧財產權性質之不同，而區分其法律效果。

從結果面而言，筆者此種論述方式，當然沒有一律準用或一律不準用這種「非有即無」的推理方式來得清楚，論理上也容易有漏洞，然而，筆者所欲表達者，乃是智慧財產權不但應與物權、債權作異化之處理，在智慧財產權的領域內，亦有異化處理之需求，不應囫圇吞棗，一概而論，希望能夠引起之後研究者的注意。

四、區分授權行為與授權契約的概念

智慧財產權法對於「授權」，並未特別加以描述，由於民法中所提及之授與代理權，與智慧財產權法中之授權有所不同，因此，對於「授權」到底是什麼，一直都是用很模糊的「授與實施權」來取代。這種模糊的結果，使得學者間對於授權契約是否具有物權效力，一直以來即有爭論，筆者有鑑於此，乃明確地將「授權」這個概念，區分為「授權行為」與「授權契約」兩大部分。事實上，像謝銘洋教授之著作中，早已指出此種見解，只不過沒有很明確的表示出來，而是以授權契約同時存在一個債權行為及一個處分行為這種概念。為了避免一再混淆使用「授權契約」，因此，筆者即挑明了授權關係中，有一個授權行為（處分行為）和一個授權契約（原因行為）。

「授權行為」是屬於授權關係中處分行為的部分，筆者稱之

為類似物權行為，藉以和債權讓與這個被稱為準物權行為之概念分離。「授權契約」則是屬於授權關係中原因行為的部分。這樣一來，即不用對於「授權契約」到底是不是具有物權效力加以討論，之前的學者因為未將授權區分為處分行為及原因行為，因此，在討論上會發生無法對焦或是討論基礎根本就不同的情形。

而由於筆者將授權區分為授權行為與授權契約，基於同一文字應為同一解釋的理由，加以智慧財產權的法律並未明確區分專屬授權與非專屬授權，再加上筆者認為應加強對於被授權人的保護，因此，筆者並不打算區分專屬授權與非專授權而異其解釋，因此，就非專屬授權行為而言，筆者仍認為其具有與專屬授權行為相同之類似物權效力，此亦為與通說較不相同之點。

五、對於智慧財產權與民法瑕疵擔保制度之關係加以檢討

民法的瑕疵擔保責任是平衡交易雙方當事人權益之重要機制，就智慧財產權之交易而言，亦屬相當重要，本論文主要的研究成果可分為二項：一是認為權利無缺之瑕疵擔保不適用於部分之智慧財產權；二是對於智慧財產權交易適用物之瑕疵擔保責任之範圍，不應無限制擴張。

就與權利無缺瑕疵擔保之關係而言，筆者認為智慧財產權有可能發生權利所宣稱的權利與他人所擁有之權利相衝突之情形，因此，應一律可適用權利無缺瑕疵擔保之規定；就與權利存在瑕疵擔保之關係而言，筆者認為應區分其權利取得是否須向主管機關為登記或註冊之智慧財產權，而有不同之規定，像是專利權、商標權…等，須向主管機關為登記之智慧財產權，因其不具備有相對人查證困難之特性，故不適用權利存在瑕疵擔保之規定，反之，著作權因為是由著作人自己宣稱其為著作權人，相對人很難查證，故適用權利存在瑕疵擔保之規定。

就與物之瑕疵擔保之關係而言，筆者原本主張不適用，因為物之瑕疵擔保規定乃是特殊針對有體物而設計，故另創「權利內容之瑕疵擔保」來解決智慧財產權在用益價值上有瑕疵的問題，但經過論文研討會參與人所提供的意見後，認為與其冒著無法理基礎另創權利內容之瑕疵擔保，不如回歸到準用物之瑕疵擔保之規定。然而，筆者認為對於如何認定專利授權契約中，專利權為具有類似有體物之「物之瑕疵」，不宜從寬認定，應回歸到專利技術向主管機關為申請時，藉由專利申請書、說明書、圖示…等，所刻劃出來的專利範圍，若一個專利技術已具有上述文件中所描

述之功能，則屬於具備其通常效用，不應任意藉由契約目的加以延伸。此種說法一方面可以使授權人之瑕疵擔保範圍得以明確，二方面可使交易雙方在談判時可以將不明確的部分或有特殊需求的部分事先約定，避免事後的爭議。

六、分析「非經登記不得對抗第三人」之意義

對於專利法、商標法所規定之「非經向主管機關登記，不得對抗第三人」，學者間就此一直未有定論，筆者認為所謂「非經登記不得對抗第三人」，就智慧財產權授權關係而言，應指授權行為若未向主管機關為登記，其授權行為屬於「有瑕疵之物權行為」，其瑕疵在於第三人若與原授權人締定與前授權關係相衝突之契約（買賣契約或授權契約），並向主管機關為登記時，即可依專利法或商標法之規定，主張前授權行為因未經登記，故對其不生效力。故就該第三人而言，其乃自有處分權人處取得權利，為權利人，而原被授權人則只能依授權契約債務不履行之規定，向原授權人主張債務不履行之損害賠償。

就筆者之觀點而言，此說法解決了「非經登記不得對抗第三人」這種「登記對抗制度」與民法對於物權採「交付或登記生效制度」之不同所帶來的困擾，在理論上亦無太大的矛盾，同時與現有民法的概念並不衝突，故算是本論文相當重要研究成果之一。

第二節 本論文之研究感想

智慧財產權在國內法學教育的環境下，是屬於外熱內冷的學門，社會上對於智慧財產權之需求相當高，但是，法律系大學四年卻僅將智慧財產權列為選修課目，就筆者本身接觸智慧財產權這個領域的經驗，用二年多的時間接觸智慧財產權，還時時覺得無法真正掌握問題的核心，遑論在大學四年中，只接觸過一學期二學分的課程，無怪乎目前社會上對於智慧財產權的不尊重。

由於國內對於智慧財產權基礎的部分介紹較少，同時，民法學者對於智慧財產權亦未必深入研究，因此，筆者選擇智慧財產權作為一個民法上所加以保護之財產權，應如何準用、適用民法相關的規定作為研究的對象。

本論文研究的中心思想在於「從智慧財產權的角度來思考智慧財產權與民法互動時之處理方式」，主要的研究目的是企圖跳

脫傳統上「從民法的角度來思考智慧財產權與民法互動時之處理方式」。而如何從智慧財產權的角度來思考呢？必須要有一個一以貫之的「一」，也就是說，用來決定智慧財產權與民法接軌時，適用、不適用、如何適用的「一」到底是什麼？本論文選擇了智慧財產權的特性，即無形性、公共性、不確定性，加上智慧財產權之性質，作為本論文所欲貫穿全文的「一」。

在筆者思考上述問題的過程中，首先遇到的困難便是文獻的搜集，國內智慧財產權的專書非常少，多數是屬於介紹性質的書籍，可能由於智慧財產權對國人來說，仍然是屬於一個新興的法律移植領域，期刊論文也多著重在實用或是新議題的介紹，比較少深入探討智慧財產權基礎理論的部分，次者，原以為日本智慧財產權或是民法的相關論述，對於論文的完成會有非常大的幫助，後來才發現我國雖然民法及智慧財產權法都有參考日本之立法，但是卻不完全一樣，在日本成為討論議題的，在我國可能沒有這個問題，在日本是理所當然的，在我國可能問題大得很。於是，這本論文最大的毛病就是沒有引經據典。

學，然後知不足，是寫論文時最大的感想。以為自己對智慧財產權這個領域已有一定程度的了解，卻總是在面對問題時，就是少了一些東西，然而，這或許就是持續不斷學習的動力吧！論文的寫作，算是對研究所學習告一段落的記錄。當然，論文還有許多地方需要加強的，因為時間的因素，不得不停筆結束，希望日後還能夠回過頭來，一次又一次的更新論文的版本，這也是本論文標記為 **Release 1.4** 對自己的期許，如果有機會的話，應該會在網路上把論文 **Release 1.5**、**1.6**...，慢慢地加以更新。

參考書目

一、中文專書（按筆劃順序排列）

- 1 王澤鑑，民法債篇總論—基本理論 債之發生，一九九三年十一月八版
- 2 王澤鑑，民法物權第一冊—通則 所有權，一九九三年九月參版
- 3 王澤鑑，民法物權第二冊—占有，一九九五年五月初版
- 4 史尚寬，物權法論，一九五七年八月臺初版
- 5 甘其綬，海商法論，一九六三年十月初版
- 6 何孝元，工業所有權之研究，三民書局，一九八一年十二月重印二版
- 7 李肇偉，民法物權，中興印刷廠，一九六二年十一月初版
- 8 我妻榮，日本物權法，李宜芬校訂，五南出版社譯，一九九九年初版
- 9 桂裕，海商法論，國立編譯館，一九六二年臺初版
- 10 倪江表，民法物權論，正中書局，一九五四年三月臺初版
- 11 姚端光，民法物權論，一九九三年九月版
- 12 陳哲宏 陳逸南 謝銘洋 徐宏昇，專利法解讀，元照出版社，一九九九年十月元照初版
- 13 黃右昌，民法物權詮解，三民書局，一九六五年三月臺再版
- 14 黃茂榮，買賣法，一九九二年十月增訂四版
- 15 曾陳明汝，工業財產權法專論，一九八一年八月臺初版
- 16 曾陳明汝教授權六秩誕辰祝壽論文集，智慧財產權與國際私法，一九九七年三月初版
- 17 彭鑒托，授權理論及契約，一九九三年初版
- 18 蔡明誠，發明專利法研究，一九九八年八月第二版
- 19 趙晉枚 蔡坤財 周慧芳 謝銘洋 張凱娜，智慧財產權入門，月旦出版社，一九九八年十一月初版
- 20 鄭玉波，民法債編總論，三民書局，一九九三年十月十四版
- 21 鄭玉波，民法債編各論(上)、(下)，三民書局，一九八六年八月九版
- 22 鄭成思，智慧財產權法，水牛出版社，一九九一年十一月初版
- 23 劉承愚 賴文智，技術授權契約入門，智勝出版社，一九九九年七月初版
- 24 戴修瓚，民法債編各論，三民書局，一九七九年
- 25 謝在全，民法物權論(上)、(下)，一九九二年六月修訂版
- 26 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，翰蘆圖書出版有限公司，一九九七年十月第二版
- 27 羅明通，著作權法論，台英國際商務法律事務所，二 年元月第三版

二、中文博碩士論文（按筆劃順序排列）

- 1 王清峰，專利之國際授權，政治大學法律研究所碩士論文，一九七七年七月
- 2 周信宏，著作財產權授權契約之研究，一九九六年六月，中國文化大學法律學研究所碩士論文
- 3 洪健樺，有關專利權中授權問題之研究，政治大學法律研究所碩士論文，一九八七年五月
- 4 莊俊華，物之瑕疵擔保責任之研究，輔仁大學法律學研究所碩士論文，一九八三年六月
- 5 陳志成，專利授權之民法問題研究，一九九六年六月，東吳大學法律學系碩士論文
- 6 陳慧玲，技術移轉之研究，台灣大學法律學研究所碩士論文，一九八五年十一月
- 7 蔡之中，專利契約實施權之研究，中興大學法律研究所碩士論，一九七八年五月
- 8 鮑世亨，專利國際授權契約限制條款之研究，政治大學國際貿易研究所碩士論文，一九八六年六月

三、日文專書（按筆劃順序排列）

- 1 山上和則先生還曆記念論文集，判例ライセンス法，發明協會，二年一月初版
- 2 元木伸，特許民法—工業所有權取引と侵害，發明協會，一九七六年十一月初版
- 3 名和小太郎，知的財産権--ハイテクとビジネスに揺れる制度，日本經濟新聞社，一九九六年九月一版二刷
- 4 我妻榮，物權法，岩波書局，一九六八年
- 5 村上政博，特許 ライセンスの日美比較，弘文堂，一九九八年一月第二版
- 6 於保不二雄，債權總論（新版），有斐閣，一九七二年一月初版第十四刷
- 7 松本重敏，特許發明の保護範圍，有斐閣，一九八一年二月初版三刷
- 8 野口良光，國內實施契約の實務—理論と作成，發明協會，一九九 年八月改訂版
- 9 豐崎光衛，工業所有權法，有斐閣，一九八 年十一月新版增補
- 10 瀧野文三，最新工業所有權法，中央大學出版部，一九七五年四月再版

四、期刊論文及網路資料（按筆劃順序排列）

- 1 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，一九九八年三月號，P.14~P.19
- 2 著作權法修正諮詢委員會第五次諮詢會議紀錄
<http://www.moeaipo.gov.tw/copyright/html/meet5.htm>
- 3 著作權法修正諮詢委員會第六次諮詢會議紀錄
<http://www.moeaipo.gov.tw/copyright/html/meet6.htm>
- 4 富田徹男，準物權としての知的所有権： - 工業所有権と著作権における差止請求の歴史 -
<http://hal2001.itakura.toyo.ac.jp/~t4tomita/ip/bukken0.html>