

經濟部

專利契約

Patent Contracts

陳聰富 著

國立臺灣大學科際整合法律學研究所 編印

專利契約

Patent Contracts



陳聰富 編著

出版：經濟部智慧財產局

編印：國立臺灣大學科際整合法律學研究所

二〇〇九年一月

國家圖書館出版品預行編目資料

專利契約= Patent contracts / 陳聰富作. --

初版. -- 臺北市：經濟部智慧局, 2009.01

面；公分

參考書目：面

ISBN 978-986-01-6820-4(平裝)

1. 專利法規 2. 契約

440.61

97024365

專利契約

Patent Contracts

2009 年 1 月 初版第 1 刷

作 者	陳聰富
出版單位	經濟部智慧財產局
編 印 者	國立臺灣大學科際整合法律學研究所
地 址	100 臺北市中正區徐州路 21 號
電 話	02-2364-3055 (智慧財產培訓學院)
傳 真	02-2364-4250 (智慧財產培訓學院)
網 址	http://tipa.law.ntu.edu.tw/
定 價	新臺幣 200 元

有著作權・侵害必究

ISBN 978-986-01-6820-4

局長序

本局借鏡先進國家如美、日、歐、澳洲的經驗，於94年成立智慧財產培訓學院，針對產、學、研或司法界等不同領域人士提供切合需求的培訓課程，以建構全面且完整的智慧財產人才培訓機制。

進入創意就是競爭力、智慧就是財產的二十一世紀，本局希望建構一個具系統化、長期性、多元化的智慧財產權專才培育環境，實實在在的向下紮根，以培育具專業及國際視野的人才。

回顧培訓學院過去三年執行的成果，承蒙規劃團隊臺灣大學科際整合法律學研究所的精心擘劃與縝密執行，使得培訓計畫的師資及教材日臻完整、成熟。目前培訓團隊除擁有超過200位種籽師資，更完成了58本專業教材的編撰，範疇涵蓋專利、商標、著作權、訴訟實務、鑑價、授權、商品化等智慧財產各領域及議題，理論與實務兼顧，教材內容豐富完備，引起各界的重視，本局屢獲民眾洽詢，甚至有學校將此套教材指定為課程教材，本局更感任重道遠，特每年全面檢視教材內容，

並依最新修法進度、實務發展、重要判決及國際智財環境的發展與變化，賡續進行教材增修作業，務使教材內容與時俱進，提供各界最佳的運用，尚祈各界先進不吝賜教。

經濟部智慧財產局局長

謹誌

2009年1月

主持人序

隨著科技進步、經濟成長及社會變遷，人類無體的精神創作成果已無法完全用傳統法律加以規範，因此「無體財產權」逐漸成為新興法律的保護標的。又隨著產業、技術及傳播方式改變，人類瞭解智慧資產越形重要，智慧權保護已為世界各國及國際組織所重視的議題。

有關智慧權之分類，除傳統的著作權、專利權與商標權外，隨著科技、經濟、社會的變遷，規範種類更逐漸擴大至其他範疇，例如植物種苗、積體電路布局、化學品與醫藥品等物質發明、微生物、基因操控之植物及動物、電腦程式或軟體、營業秘密、著作名稱、商品化權或表徵等領域。

國際間早在十九世紀末對於智慧權加以規範及保護，比如「保護工業財產權巴黎同盟公約」，針對發明專利、新型、新式樣、商標、商號、來源標示及不公平競爭之防止等加以規範。至於文學藝術創作的著作權部分，則有伯恩公約加以保護。此後國際間及地區性的智

慧權公約不斷出現。臺灣於參與世界貿易組織後，才有機會參與國際智慧權相關公約——「與貿易有關智慧權協定（TRIPS）」並受其約束，但隨著全球化趨勢及發展，應與國際諧和化，並融入世界體系中，因此如何提升臺灣的全球競爭力，強化臺灣智慧權的保護，培育臺灣的專業人才，及健全國內法制之理論及實務運作，實為刻不容緩之事。

經濟部智慧財產局在94年度開展「智慧財產專業人員培訓計畫」，並委託國立臺灣大學法律學院國際整合法律學研究所設立「智慧財產培訓學院」，期能以標準的課程、嚴謹的教材及專業的師資，建立智慧財產專業人才的培訓機制。

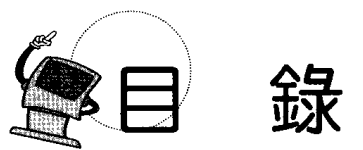
本套教材邀請到國內智慧財產學術界與實務界之專精人士，針對智慧權的不同領域，涵蓋學術及實務見解，從國內現況及國際趨勢觀點，就其專業及研究心血編撰而成，以期使對臺灣智慧權有興趣之人士，藉由本教材獲得正確的智慧權觀念，進而協助國人在國際間尋求有效保護智慧成果的方式。

本系列教材之全體編撰人不計酬勞的辛勞付出及專業奉獻，及本專案計畫的委託單位「經濟部智慧財產局」長官及同仁熱心協助，均是本系列教材順利問世之關鍵。藉此發行之機會，以本計畫主持人身分，代表所有智慧財產培訓學院之同仁對幫助我們的各界人士，謹致誠摯的謝忱及最高的敬意。此外，讀者如有發現問題或建議，尚祈不吝指正，以期使本教材盡善盡美。

國立臺灣大學特聘教授兼

法律學院院長 **蔡明誠** 謹誌

2009年1月



局長序

主持人序

壹、教材說明.....	1
貳、教材大綱.....	3
參、教材內容.....	5
一、專利契約之類型.....	5
(一)專利讓與契約.....	5
(二)專利授權契約.....	6
(三)專利技術移轉契約.....	6
(四)專利信託契約.....	7
(五)專利質權設定契約.....	8
二、專利讓與契約.....	8
(一)契約標的與性質.....	8
(二)瑕疵擔保與不完全給付.....	12
(三)專利權讓與對第三人之效力.....	16
(四)專利讓與合作契約之爭議.....	23

(五)專利讓與之無效	29
(六)專利共有權之讓與	31
三、專利授權契約	36
(一)專利授權之性質與方式	36
(二)授權人之擔保責任	43
(三)權利金之給付	49
(四)當事人之附隨義務	56
四、專利技術移轉契約	57
(一)當事人之權利義務關係	58
(二)瑕疵擔保責任	58
五、專利信託契約	63
(一)信託契約之意義	63
(二)專利信託契約之類型	65
(三)消極信託	71
(四)受託人違約處分信託標的	76
六、專利質權設定契約	78
(一)專利質權之意義與設定行為	78
(二)出質人之權利義務	81
(三)質權人之權利義務	84
七、結 語	87

肆、教學投影片 89

伍、參考文獻..... 107

陸、附 錄..... 109

壹、教材說明

一、教學目的

本課程之教學目的，在協助學員瞭解專利契約的類型、相關的法律規定，及法院實務上發生的專利契約訴訟。專利契約涉及的法律問題甚多，本課程針對專利法特別規定之內容，及法院實務上較為常見的訴訟上紛爭，予以整理說明，期使企業界法務人員、新進律師及負責執行專利之研發人員對於專利契約有基本的認識。

二、教學進度

本課程討論專利契約，內容涵蓋專利讓與契約、專利授權契約、專利技術移轉契約、專利信託契約、專利權設定質權契約等，內容均為專利契約之重要類型，在法律上，涉及契約法的基本理論與應用。若學員並無法律背景或無處理契約糾紛之經驗，在教學上，應配合民法關於有名契約的基礎概念，予以說明。在介紹民法的基本觀念後，接著講述專利契約的法律問題，學習效果較佳。學員於上課前，宜事先閱讀教材中提供的資料、法院判決的案例事實等，對於課堂講授內容的理解，必然較能吸收理解。

三、預期成果

本課程希望學員能學習到專利契約的基本問題，在擬定專利契約時，可以參考應用，以預先防止專利契約糾紛之發生，並使雙方之權利義務關係，更為明確。對於專利契約發生糾紛之案件，學員基於本課程之學習，能妥適處理相關法律問題。進而以和解的方式解決紛爭，而無須進行冗長昂貴的訴訟程序。

貳、教材大綱

一、專利契約之類型

- (一)專利讓與契約
- (二)專利授權契約
- (三)專利技術移轉契約
- (四)專利信託契約
- (五)專利質權設定契約

二、專利讓與契約

- (一)契約標的與性質
- (二)瑕疵擔保與不完全給付
- (三)專利讓與對第三人之效力
- (四)專利讓與合作契約之爭議
- (五)專利讓與之無效
- (六)專利共有權之讓與

三、專利授權契約

- (一)專利授權之性質與方式
- (二)授權人之擔保責任
- (三)權利金之給付
- (四)當事人之附隨義務

四、專利技術移轉契約

- (一)當事人之權利義務關係
- (二)瑕疵擔保責任

五、專利信託契約

- (一)信託契約之意義
- (二)專利信託契約之類型
- (三)消極信託
- (四)受託人違約處分信託標的

六、專利質權設定契約

- (一)專利質權之意義與設定行為
- (二)出質人之權利義務
- (三)質權人之權利義務

七、結 語

參、教材內容

一、專利契約之類型

專利權為智慧財產權的一種，物品專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、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、為販賣之要約、販賣或為上述目的而為進口該方法直接製成物品之權（專利法第56條）。專利權既具有一定之經濟價值，在市場上當然可能成為交易之客體。在專利權之交易型態上，可能發生各種專利契約。本書討論的專利契約，類型如下：

（一）專利讓與契約

是指當事人約定，以專利權作為交易標的，以移轉專利權之權利歸屬主體為目的所訂立之契約。專利讓與行為為處分行為，其債權行為是有償時，通常為買賣契約；是無償時，通常為贈與契約。一般商場上的專利讓與契約，大多為基於專利權買賣契約，而為專利權之讓與的專利讓與契約。此外，在商場上也有許多專利權人

與投資者訂立技術合作契約，由專利權人提供專利給投資者，而由投資者給予專利權人權利金或一定利潤，作為獲得專利權的代價。此種情形，亦屬專利權的有償讓與，雖非買賣契約，但可以依民法第347條規定，準用民法關於買賣之規定，解決當事人間的權利義務關係。

(二)專利授權契約

是指專利權人未讓與專利權，但將專利實施權授與他人實施，被授權人因而支付一定權利金作為對價的契約。專利授權契約的性質如何，學說素有爭論，被授權人訂立契約之目的，在於使用專利權，而為一定之收益，專利權人則仍保有專利所有權，因而類似於租賃契約。至於被授權人交付之專利授權金，則為專利權的「孳息」，係屬使用專利權之對價，類似於使用租賃物的租金。

(三)專利技術移轉契約

在許多專利技術研發成功後，專利權人保有專利權，而僅移轉專利技術於他人生產、製造產品者，即為專利技術移轉契約。此在專利技術合作契約，尤為常見。專利技術合作契約，可能為專利權的讓與、專利權的授權實施，或僅為製造技術、工廠經營技術的提供。