

論專利共有關係及智慧財產法院對專利共有關係之認定

簡秀如*／吳詩儀**

壹、前言

專利權可能因法律規定或契約約定而形成共有，例如數人因共同研發創作而產生專利共有關係、受僱人就職務上完成之發明與雇用人約定共有專利、自然人依合夥、繼承、夫妻財產制等民法相關規定而共同共有或分別共有專利、或法人依公司法之合併或分割等程序而導致專利共有等。尤其，在近年來產學合作或企業共同開發模式發展蓬勃下，企業為獲得產業價值較高之專利，往往透過共同開發或共同出資等合作方式，明文以契約約定專利共有以達到創造經濟效益之目的，是以，在專利共有關係日益增加之趨勢下，專利共有之法律適用即為一重要議題。

然而，專利法對於共有之規定甚為簡陋，除未明文定性專利共有之性質，當專利共有發生相關法律爭議時，例如共有專利權人自行實施專利是否須給付其他共有人報酬、共有人得否單獨對第三人主張共有專利之權利、共有專利之應有部分得否作為強制執行之標的等，專利法均未有明文規範，此時是否得依民法第 831 條規定，以專利權屬於所有權以外之財產權而準用民法共有規定解決爭議，或是應考量專利權為無體財產權，與有體物權之本質不相同，而無法類推適用或準用民法規定，均有疑義。

智慧財產法院成立 6 年餘來，外界對其裁判的研究多集中於勝訴率、專利無效率等數據分析，或聚焦於進步性等專利要件判斷標準之評論，較少針對該法院於實體法律問題之具體見解進行回顧及討論。有鑑於專利法對「專利共有」並無完整制度設計，但實務中又屢見因「共有」之法律關係所衍生之各種糾紛，本文乃就智慧財產法院於個案中曾表示之立場加以整理，並參酌學者及其他法院意見，探討「專利共有」之相關法律問題。

貳、專利法關於「共有」之制度設計

依專利法之規定，專利申請權與專利權皆得為共有之標的，專利法並分別針對兩種標的之共有，設有相關規範：

一、專利申請權

我國對於專利權的授與，係採取申請主義，即發明或創作完成後，須向專利專責機關提出申請，經審查核准者，始能獲得專利。依專利法第 5 條之規定，除專利法另有規定或契約另有約定外，原則上僅有發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人具有專利申請權，得依專利法提出專利之申請。

專利申請權人，即指發明或創作完成後，專利公告之前，擁有對該發明或創作決定是否提出專利之申請、申請何種專利、以及向哪些國家提出申請專利之人；於提出專利申請後，專利申請權人亦享有決定是否繼續申請或將申請權轉讓的權利。專利申請權本質上係屬期待權，於專利申請權人提出的專利申請案獲得專利專責機關核准，並完成繳費與領證暨公告手續時，該專利申請人即成為專利權人；當申請權為多數人所共有時，專利權亦應由全體申請權共有人取得¹。

二、共有專利的申請

(一) 專利共有時應由何人申請

專利申請人有二人以上時，依專利法第 12 條第 1 項規定，「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。」此外，同條第 2 項（詳下（三））進一步規定，專利申請以外之相關程序得約定由代表人提出申請；依反面解釋可知，共同申請專利時，不得約定由代表人代表全體申請人提出共有專利之申請。

* 本文作者係執業律師。

** 作者為執業律師。

¹ 經濟部智慧財產局，《專利法逐條釋義》，103.6.13 版，頁 12。

(二) 共有人單獨申請專利之效果

承上，專利申請權如為多數人所共有，不得僅由各共有人單獨提出申請；若有任何共有人違反上開「應共同申請」之規定而單獨提出申請並取得專利權時，其他共有人得對該專利權提出舉發，請求撤銷專利權（專利法第 71 條第 1 項第 3 款）。若專利權共有人於該共有專利權公告後二年內，依第 71 條第 1 項第 3 款規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後二個月內就相同發明申請專利者，得以該經撤銷確定之專利權申請日為其申請日（專利法第 35 條）。

(三) 專利申請以外相關程序

申請以外之專利相關程序，依專利法第 12 條第 2 項之規定，「二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。」亦即，對於涉及申請權之處分等較為重要之事項，如未由全體申請人提出，恐影響其他申請人之權益，故為免將來發生爭執，仍須由所有申請人共同連署。除此之外之程序，則可由各共有人單獨申請之。此外，各共有人間得約定由代表人代表全體申請人提出，於此情形，即可以不必共同連署。

(四) 相關文書之送達

多數人共同申請時，專利專責機關應如何送達，專利法第 12 條第 3 項規定：「前二項應共同連署之情形，應指定其中一人為應受送達人。未指定應受送達人者，專利專責機關應以第一順序申請人為應受送達人，並應將送達事項通知其他人」。經濟部智慧財產局亦表示，因為專利法已明定以第一順序之申請人為應受送達人，故於有指定應受送達人之情形下，關於送達之效力及法定或指定期間之計算，均以送達第一順序之申請人時起算，該副本通知送達其他申請人係屬通知性質，與送達發生效力之時間及法定期間之起算無關²。

依專利法第 12 條第 3 項之文義，該送達之規定係適用於「同條（即第 12 條）前二項應共同連署之情形」，亦即「提出申請」（第 12 條第 1 項）與「申請以外之專利程序」（第 12 條第 2 項）。此條文於 90 年 10 月修正之專利法版本中，原列於第 13 條，其規定與現行內容並無實質差異；惟在專利法 90 年 10 月修正前之版本，其條文內容則與現在略有不同，謂：「二人以上共同申請專利、提起異議或舉發，或為專利權之共有者，除約定有代表者外，辦理一切程序時，應共同連署，並指定其中一人為應受送達人。未指定應受送達人者，專利專責機關除以第一順序申請人、異議人或舉發人為應受送達人外，並應將送達事項通知其他人」；依上開條文文義，相關送達之規定適用對象為「一切程序」。無論現行法或舊法，專利專責機關均得將有關通知僅送達專利共有人所指定之應受送達人，惟此送達原則是否可及於專利核准審定後之通知事項，抑或僅限於專利申請階段之事項，法文皆無明確規範。

實務上曾有主張，雖共同申請人於申請專利時指定其中一人為應受送達人，但上開送達之規定僅適用於專利申請階段，至於專利核准審定後，專利專責機關所為之通知仍應送達共有人之全體，因而質疑專利專責機關僅將繳費領證通知寄送於所指定之應受送達人，程序上並不合法。對此，最高行政法院採取否定之見解：「於二人以上共同申請專利時，其利害與共，必須合一確定，為避免分別送達發生歧異，無法同法確定，而影響處分之安定」³；最高行政法院並表示，專利核准後之繳費領證通知，專利專責機關依申請人之指定送達於指定應受送達人係屬合法，該受指定之送達人未於法定期限內繳納繳費領證，致專利權自原繳費期限屆滿之次日消滅，其他共有人亦不得爭執。上開最高行政法院判決雖係於 91 年作成，但其意旨於現行法下，似無不能加以援用之理。

三、共有專利申請權之處分

依專利法第 13 條規定：「專利申請權為共有時，非經共有人全體之同意，不得讓與或拋棄。專利申請權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。專利申請權共有人拋

² 同註 1，頁 34。

³ 最高行政法院 91 年判字第 640 號判決參照。

棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人。」

由此條文之立法理由⁴可知，該規定係參考自民法第 831 條準用同法第 819 條第 2 項之規定，並就讓與或拋棄共有專利應得全體共有人之同意為明文規範。按權利之共有人讓與其應有部分，依民法規定本應得自由為之，然專利法第 5 條已就專利申請人之資格為特別規定（必須為發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人），此時若允許共有專利申請權人，未經其他共有人全體同意而自由處分其應有部分，恐致專利核准後共有專利關係趨於複雜，故專利法有別於民法，特別規定共有人未得其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。至於專利申請權共有人拋棄其應有部分時，該應有部分歸屬之爭議，即明定應歸屬其他共有人。

四、共有專利權之更正

專利權為共有時，非經共有人全體之同意，不得就「請求項之刪除」與「申請專利範圍之減縮」為更正之申請，此係基於「請求項之刪除」與「申請專利範圍之減縮」將實質變更專利權之範圍，故於專利權為共有時，應得全體共有人之同意始得為之（專利法第 69 條、第 67 條第 1 項 1、2 款），專利共有人提出相關更正之申請時，應提出全體共有人同意之證明文件（專利法施行細則第 70 條第 1 項第 3 款）。

五、共有專利權的實施與處分

專利法第 64 條規定：「發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非經共有人全體之同意，不得讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄」。是以，專利權為共有時，任何共有人都可自由實施專利權之全部，不需取得全體共有人的同意，但若是讓與、信託、設定質權或拋棄專利權時，均涉及共有專利之處分，而影響到全體共有人的權益，故不問屬於分別共有或共同共有，均應得全體共有人的同意⁵。

此外，專利權之授權實施，性質上屬於專利權之管理行為⁶，共有人自己實施專利發明固然不需取得共有人全體同意，惟專利權授權他人實施與否，對於各共有人自己實施專利權所可獲得之經濟利益顯然有重大影響，如係為專屬授權，專利權之全體共有人將不得實施發明，對全體共有人顯然會有重大利害關係；如係為非專屬授權，被授權人之人數、資力、信用及技術能力如何，對於專利權之經濟價值及各共有人自己實施專利權可得之收益也有重大影響，故特別規定應得共有人全體之同意，不適用民法第 820 條第 1 項共有物管理之多數決之規定。

立法理由亦指出此條文係參照民法所定，故「共有人全體之同意」，得適用歷年判例見解對民法第 819 條「共有人全體之同意」之解釋，即非必須由全體共有人分別為同意之明示，更不必限於一定之形式；如有明確之事實，足以證明其他共有人已經為明示或默示之同意者，亦屬之⁷，且不限行為時為之，若於事前預示或事後追認者，均不能認為無效⁸。此外，全體同意之方式，得依多數決為之⁹，或全體推定得由其中一人或數人代表處分者¹⁰，均無不可。

六、共有專利應有部分的處分

依專利法第 65 條之規定「發明專利權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。發明專利權共有人拋棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人。」

承前所述，為避免共有專利關係趨於複雜，共有專利權應有部分之處分亦需全體共有人的同意，與民法第 819 條第 1 項規定「各共有人，得自由處分其應有部分」不同。另關於專利共有人得否授權他人實施應有部分，立法理由已揭示：「專利權共有人之應有部分係抽象地存在於專利權全部，並無特定之應有部分，如承認共有人得將應有部分授權他人實施，其結果實與將專利權全部授權他人實施無異，故不宜承認有應有部分授權他人實施之情形存在」¹¹。是以，凡專利權共有人欲授權他人實施發明者，均適用第 64 條之規定，應得全體之同意。

⁴ 專利法第 13 條立法理由，民國 100 年 12 月 21 日修訂。

⁵ 同註 1，頁 221。

⁶ 專利法第 64 條立法理由，民國 100 年 12 月 21 日修訂。

⁷ 最高法院 19 年上字第 981 號判例參照。

⁸ 最高法院 19 年上字第 2014 號判例參照。

⁹ 最高法院 19 年上字第 2208 號判例參照。

¹⁰ 最高法院 40 年台上字第 998 號判例參照。

¹¹ 專利法第 65 條立法理由，民國 100 年 12 月 21 日修訂。

參、專利共有之性質

由我國立法歷程觀之，專利法之共有相關規定，大多皆參考民法共有之規定。民法共有之種類可分為「分別共有」（民法第 817 條至第 826 條之 1）、「共同共有」（民法第 827 條至第 830 條）及「準共有」（民法第 831 條）三種，於專利法未明文使用「分別共有」或「共同共有」一詞下，專利共有之性質，究竟屬「分別共有」、「共同共有」或「準共有」，學說向有爭議：

一、準共有說

民法第 831 條有謂：共有一節之規定，於所有權以外之財產權由數人共有或共同共有者準用之。此等權利究應準用民法關於分別共有或共同共有之規定，視其共有關係而定，法律對各該財產權設有特別規定時，應優先適用¹²。

故關於專利共有權之性質，多數學說以專利權為無體財產權，自屬於「所有權以外之財產權」，而得適用「準共有」之規定，僅於專利法有特別規定時（如專利法第 64 條、第 65 條），優先適用特別規定¹³；經濟部智慧財產局亦持相同之見解，認為專利權作為一種無體財產權，理應有民法共有規定之適用，得由數人準共有，其準共有關係可依發生共有之原因，分別準用「分別共有」或「共同共有」之規定¹⁴。

惟觀諸民法第 831 條之規定，其並未說明「所有權以外之財產權」之共有性質，僅規範此等權利義務關係於分別共有或共同共有之型態下，得於性質相同時準用民法相關規定，亦即此條文僅為法律適用之依據，無法據以為共有性質之判斷。是以，專利共有之性質，仍應回歸專利特有之本質判斷之，進而認定法律適用上究應準用民法之分別共有或共同共有之規定。惟由準共有說之論述可知，其係肯認專利共有同時存在「分別共有」與「共同共有」兩種型態，且依法令規定或當事人約定來判斷應適用之共有規範。

二、分別共有說

數人按其應有部分，對於一物有所有權者，為共有人（民法第 817 條第 1 項），此為民法分別共有之規定。分別共有為共有之一般型態，其特徵在於各共有人持有應有部分，應有部分係指共有人對共有物所有權所享權利之比例¹⁵，亦即所有權分配於數人之抽象成數，該應有部分未具體分割自共有物特定部分，而係抽象存在於共有物中，應有部分之內容與所有權並無不同，僅為行使所有權時比例之限制。應有部分之成數，依法律規定或共有人之約定，各共有人之應有部分不明者，推定其為均等（民法第 817 條第 2 項）。

關於專利共有之性質，有認為分別共有既為財產權共有之常態，專利法亦有揭示專利申請權及專利權具有「應有部分」（專利法第 13 條與第 65 條），除當事人另有約定外，專利權之共有應解為共有人之分別共有¹⁶；且從專利權流通之觀點，因專利權具可讓與性，除非有法律規定或特別約定，應無解釋成共同共有以阻礙專利權處分或設定負擔之必要，因此在共同共有型態係民事財產權歸屬之特例下，為免對交易流通設置過度障礙，宜將專利共有專利解釋為分別共有關係¹⁷。

亦有論者表示¹⁸，共同共有為傳統社會之餘緒，帶有濃厚之團體色彩，成員無應有部分又不可任意分割，故權利之流通殊有不利，於共同共有為共有之例外下，應從嚴解釋並合目的性地限縮適用，除非法律有明顯規定適用例外，應準用民法分別共有之規定較為妥當，且不宜將共有專利約定成共同共有。

三、共同共有說

依法律規定、習慣或法律行為，成一共同關係之數人，基於其共同關係，而共有一物者，為共同共有人（民法第 827 條第 1 項）。共同共有之形成，有依法律之規定（如民法第 1151 條之

¹² 王澤鑑，《民法物權》，2009 年 7 月，頁 333。

¹³ 鄭玉波、黃宗樂，《民法物權》，2009 年 10 月，頁 184。

¹⁴ 同註 1，頁 220。

¹⁵ 最高法院 57 年台上第 2387 號判例參照。

¹⁶ 楊崇森，《專利法理論與應用》，2013 年 5 月，頁 283。

¹⁷ 蔡明誠，《發明專利法研究》，1997 年 4 月，頁 96。

¹⁸ 侯慶辰，〈論企業共同開發完成後之專利權共有〉，《政大智慧財產評論 7 卷 1 期》，2009 年 4 月 15 日，頁 23。

繼承)、有依法律行為(如民法第 1031 條之夫妻共同財產制)、有依習慣(如祭祀公業、同鄉會)等。

共同共有與分別共有之區別之一,在於共同共有人間不得主張共同共有物之特定部分由其承受¹⁹。然因共同共有人對於共同關係下之全體財產,仍享有一定比例之利益²⁰(如合夥之股份、繼承人之應繼分、祭祀公業之房份),此一潛在應有部分,仍得於符合法令規定下予以處分。惟因共同共有權利行使受有較大之限制,共同共有關係存續中不得請求分割共同共有物(民法第 829 條),此共有關係並不利於交易之流通,為避免因法律行為成立之共同關係範圍過廣,民法第 827 條第 2 項明定依法律行為成立之共同關係,以有法律規定或習慣者為限。

關於專利共有之性質,有論者即以專利權客體並無應有部分,性質上僅得為共同共有,不可能為分別共有,而應適用民法第 827 條共同共有之規定²¹。亦有論者以為,專利共有人雖對共有之專利權享有應有部分,但專利權之處分、授權實施或應有部分之處分,對各專利權共有之專利權益影響重大,基於各共有人間利害關係共同之考慮,專利法已規定非經全體共有人之同意不得逕行為之(現行專利法第 13 條及第 65 條),其結果將使專利權共有人對共有專利權之應有部分,基於利害關係之共同性而成為潛在,因此專利權之共有性質應屬共同共有,除共有人間另依契約約定或專利法另有特別規定外,應優先準用民法有關共同共有之規定²²。

此外,亦有論者提出²³,基於專利全要件原則之概念,建構共有專利之所有特徵要件,乃由所有共有人所共同提出,缺少其一即可能導致發明之完整性受到破壞,而影響其可專利性,是故每一共同發明人在共有專利之形成上實具有不可分之特性,且共有發明人間,亦為基於特殊共同目的之多數人所結合之團體,而應認為專利共有具共同共有之性質。

四、實務立場

專利法第 13 條及第 65 條固明文規範共有專利應有部分之處分與歸屬,似已將專利共有之一般型態定性為「分別共有」,惟實務亦皆肯認專利共同共有關係之存在,如最高法院曾表示:「如專利權人以專利權作為合夥財產之出資,該專利權即屬於合夥人全體之共同共有」²⁴;經濟部智慧財產局亦表示,「基於專利法第 6 條第 1 項之規定,專利申請權及專利權均得為讓與或繼承之標的,擁有專利申請權或專利權人死亡時,其財產由所有繼承人共同共有」²⁵。準此,實務上似較傾向採準共有說,在相關法律對共有關係有明確之規範下,專利共有之當事人依各該法律成立共有關係,進而依民法第 831 條分別準用「分別共有」或「共同共有」之規定。

肆、專利共有之內部關係

一、各共有人得否主張共有專利無效

(一) 各共有人得否自為舉發申請?

依專利法第 71 條第 1 項之規定「發明專利權有下列情事之一,任何人得向專利專責機關提起舉發」,其中得提起舉發之人,於經濟部智慧財產局 2014 年版「專利審查基準」第 5-1-2 頁有關「2.1 提起舉發之人」一節,已敘明:「舉發為公眾審查制度,因此舉發之提起,除特定事由應由利害關係人提起外,任何人均得為之。惟專利權人自為舉發者,因與本法規定舉發程序之進行均係以兩造當事人共同參與為前提,並應踐行交付專利權人答辯程序,且舉發案件以審酌舉發聲明、理由及所檢附證據為原則,審定舉發不成立時,尚對第三人發生一事不再理之阻斷效力,故上述所謂『任何人』並不包含專利權人自己在內,以免與公眾審查之制度不符,故專利權人自為舉發申請者,應不予受理。」是以,原則上專利共有人應不得自為舉發之申請。

¹⁹ 最高法院 30 年上字第 202 號民事判例參照。

²⁰ 最高法院 91 年度台上字第 2329 號民事判決參照。

²¹ 金進平,《工業所有權法新論》,1985 年 10 月,頁 21。

²² 林合民,《論專利權之共有》,1997 年 7 月,頁 71。

²³ 黃鏡輝,《專利權人共有利益衝突之法律處理對策及因應措施》,東吳大學法律學系法律專業碩士班碩士論文,2013 年 9 月,頁 18。

²⁴ 最高法院 78 年台上字第 2280 號民事判決參照。

²⁵ 同註 1,頁 14。

惟於專利共有之事實本身有爭議，而欲主張有違反專利法第 12 條第 1 項（「專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請」）或有「發明專利權人為非發明專利申請權人」之情事者，已具名為專利共有人者得否自為提出舉發，仍有疑義。前引專利審查基準雖謂，專利法第 71 條第 1 項第 3 款及第 2 項之利害關係人，「最典型之例為真正具有專利申請權之人或共有專利申請權之人」等語，但在「共有」情況中，其意是否僅指「真正共有專利申請權但於申請專利時並未被具名為共有人」者，抑或雖於申請專利時已具名為共有人但對於共有事實有爭執者亦屬之。若後者，即可能發生專利共有人自為提出舉發之情形。依專利法第 71 條第 1 項第 3 款及第 2 項規定，欲以前述理由提出舉發者，僅限制需為「利害關係人」；既然此時所爭執者與共有之事實相關，專利共有人亦為利害關係人，似無不許自為提出舉發之理由。

（二）各共有人得否於訴訟中主張共有專利無效？

智慧財產法院曾於個案中依據上述專利審查基準表示，共有人為共有專利權人之一，為專利法第 71 條第 1 項所排除之對象，不得於訴訟中為系爭專利無效之抗辯²⁶。此案所涉爭議與「共有」之事實本身無關，因此尚無法得悉法院對於共有人能否基於專利法第 71 條第 1 項第 3 款及第 2 項規定於訴訟中自行提出專利無效抗辯，將採取何等見解。

二、共有專利之單獨實施

（一）各共有人得否單獨實施共有專利？

關於各共有人得否未經他共有人之同意自行實施共有專利，38 年 1 月 1 日施行之專利法施行細則曾規定，專利共有人須將全體共有人同意單獨實施之契約呈請專利局備查，故早期的司法實務見解對此問題係採否定說。例如：最高法院曾在判決中表示，各共有人不得未經全體同意單獨實施，其要旨為：「專利法第 47 條規定：『專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得各共有人之同意，不得讓與或租與他人實施，但另有約定者，從其約定』。所謂共有人自己實施係指共有人共同實施，或共有人以契約約定由共有人中之一人或數人實施者而言，參諸專利法施行細則第 40 條：『專利權為共有，而非由共有人全體實施時，應以契約規定共有人間之權利義務，並呈請專利局備案』之規定，尤為顯然。倘容許各共有人單獨實施，無從貫徹保護全體共有人之利益。」²⁷

惟上開施行細則已於 1994 年 10 月修正刪除，且專利法第 64 條之文義已明白指出共有人自己實施專利無需得到全體共有人之同意，故司法實務已改變前述最高法院見解，對此問題改採肯定說。例如，智慧財產法院即於個案中肯認，各共有人縱未經他共有人之同意，仍得依專利法之規定自行實施專利²⁸。

（二）共有人單獨實施是否須支付他共有人報酬？

關此，智慧財產法院曾於個案中具體表示否定見解如下：「按一般物權之權利係依本質而生，但無體財產權之發生、消滅、存續期間限制、排他性等性質皆以人工方式創設。兩者於本質上有相當之差異。雖無體財產權常藉附著或與其他有體物結合呈現，但因其無體性，故於使用收益時不若一般物權會相互衝突，可同時由多人使用收益。復按專利法之目的係藉由賦予專利權人一定期間之壟斷權利，以交換其公開創造發明資訊與成果，使公眾得以分享內容，促進社會之進步。故專利法一方面獎勵發明人公開其發明，另一方面對利用該發明之人課以責任。專利權人自行實施專利無法達到上開技術擴散之目的，亦即並非利用他人發明之行為，故不在專利制度規制範圍。即專利權人自行實施專利不須支付權利金，與自己交換公開創造發明...僅有需將整個專利權讓與或授權他人實施時，因使得公眾分享專利權，始需經過他共有人同意，以保障全體專利權人之利益。」²⁹

換言之，法院認為專利權人自行實施，並非利用他人發明之行為，故不須支付權利金與自己交換公開創造發明。且專利法既已規定專利權人自行實施專利權不須經他共有人同

²⁶ 智慧財產法院 102 年度民專上字第 17 號判決參照。

²⁷ 最高法院 72 年度台上字第 4764 號民事判決參照。

²⁸ 同註 27。

²⁹ 同註 27。

意，自無須再支付他共有人使用報酬，否則將與「不需他共有人同意」之規範目的相違，進而架空該規定。

(三) 共有人單獨實施是否構成共有專利之妨害或侵害？

此外，關於他共有人得否對單獨實施之共有人主張排除侵害或損害賠償，智慧財產法院亦於表示見解如下：「因專利權與有體物權之本質亦不相同，故無法類推適用或準用民法第 821 條及第 767 條第 1 項中段之規定，得排除共有人之利用。又因專利共有人自行實施專利，並不妨礙他共有人之利用或行使專利權，依我國損害賠償之法理『無損害則無賠償』，其他共有人自無法依民法第 179 條及第 184 條規定，請求不當得利及侵權行為之損害賠償。」³⁰

依據前述見解，專利共有人自行實施專利，並不妨礙他共有人之利用或行使專利權，於無損害之發生下，他共有人自無法請求不當得利及侵權行為之損害賠償。

三、 公司得否實施股東與他人共有之專利？

關於共有人實施專利，實務上亦曾出現下述問題，亦即公司得否實施其股東或負責人與他人共有之專利？經濟部智慧局已提出釋示如下³¹：「專利權為共有時，其實施應依共有人間之約定，共有人間無約定時，則除共有人自己實施外，若將專利權讓與或授權他人實施，必須經其他共有人全體之同意；按公司和公司之股東、或負責人，在法律上係不同的權利主體，故公司股東或負責人與他人所共有之專利權，對公司股東或負責人以外之其他專利共有人而言公司即係他人，因此，公司欲實施該專利權必須經其他共有人全體之同意，始得為之。」

伍、 專利共有之外部關係

一、 對第三人之權利—共有人得否單獨提起民事侵權訴訟

關於「專利共有人得否自行提起民事侵權訴訟」之法律問題，智慧財產法院係採取肯定立場，認為專利共有人應有民法第 821 條之適用，自得援引司法院於院字第 1950 號解釋中對民法第 821 條之見解：「按為訴訟標的之權利，非數人共同不得行使者，固須數人共同起訴，原告之適格，始無欠缺。惟民法第 821 條規定，各共有人對於第三人得就共有物之全部為本於所有權之請求，此項請求權，既非必須由共有人全體共同行使，則以此為標的之訴訟，自無由共有人全體共同提起之必要。所謂本於所有權之請求權，係指民法第 767 條所規定之物權的請求權而言，故對於無權占有或侵奪共有物者，請求返還共有物之訴，對於妨害共有權者，請求除去妨害之訴，對於有妨害共有權之虞者，請求防止妨害之訴，皆得由各共有人單獨提起。惟請求返還共有物之訴，依民法第 821 條但書之規定，應求為命被告向共有人全體返還共有物之判決，不得請求僅向自己返還。」³²

惟於各共有人單獨提起訴訟後，其得主張之損害賠償數額，前述判決亦依據院字第 1950 號解釋之見解表示：「債權的請求權，例如共有物侵權行為而滅失毀損之損害賠償請求權，固不在民法第 821 條規定之列，惟應以金錢賠償損害時（參照民法第 196 條、第 215 條）其請求權為可分債權，各共有人僅得按其應有部分，請求賠償，即使應以回復原狀之方法賠償損害，而其給付不可分者，依民法第 293 條第 1 項之規定，各共有人亦得為共有人全體請求向其全體為給付。故以債權的請求權為訴訟標的之訴訟，無論給付是否可分，各共有人均得單獨提起。」

智慧財產法院後於另一個案中，就相同爭議，以專利法未明文禁止下，直接肯定各共有人單獨提起訴訟之適格性；其判決明揭：「固規定新式樣專利為共有時，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，惟此與專利權共有人提起民事訴訟無涉，法律並未限制專利權共有人不得單獨提起民事侵權訴訟，是被告抗辯原告為系爭專利共有人之一，單獨提起本件訴訟，為當事人不適格云云自非可取。」³³

二、 對第三人之義務—共有專利應有部分之執行

³⁰ 同註 27。

³¹ 經濟部智慧財產局（88）智法字第 88007791 號函釋；經濟部智慧財產局（88）智法字第 88861069 號函釋。

³² 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 206 號判決參照。

³³ 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 122 號判決參照。

專利權雖為無體財產權之一種，其強制執行仍受強制執行法之規範。依強制執行法第 117 條「特殊財產權」之規定，對專利權之執程序係準用強制執行法中「對於其他財產權執行」之程序，即執行法院得核發扣押命令，禁止債務人就被執行之專利為移轉、授權、設定質權或為他一切處分；但債權人之金錢債權因附條件、期限、對待給付或其他事由，致難以依前述規定辦理者，執行法院得依聲請，準用對於動產執行之規定，將該專利權拍賣或變賣之（強制執行法第 115 條第 1、3 項）；執行法院並得酌量情形，命令管理該專利權，而以管理之收益清償債權人（強制執行法第 117 條）。

當執行標的之專利權為多人共有，而其中一共有人之應有部分遭執行法院扣押、拍賣時，由於專利法規定各專利共有人對於其應有部分之處分，必須得到其他共有人之同意（專利法第 65 條第 1 項），則法院應如何執行？實有疑問。

（一）執行法院對共有專利應有部分之扣押

就執行法院得否未經全體共有人同意，扣押專利共有人之應有部分，台灣高等法院見解如下：「專利法第 65 條第 1 項係就共有專利權應有部分『讓與』、『信託』或『設定質權』等情形所為之規定，如非屬上述『處分』共有專利權應有部分之行為時，則無上開法條之適用。」「執行法院核發執行命令，禁止抗告人就系爭專利權應有部分為移轉、授權、設定質權或其他一切處分，僅係就抗告人所有系爭專利權應有部分，進行『禁止處分』之扣押程序而已，非就抗告人所有系爭專利權應有部分，為拍賣或變賣等『處分』之換價程序，依前揭說明，尚無專利法第 65 條第 1 項規定之適用，是抗告人依據該等規定，對執行法院之扣押程序聲明異議，於法自難謂為有據。」³⁴

由上述高等法院之民事裁定可知，執行法院核發執行命令，禁止債務人處分其專利權應有部分，並無專利法第 65 條第 1 項規定之適用。

（二）執行法院對共有專利應有部分之拍賣

執行法院於扣押某一專利共有人之應有部分後，是否需經其他共有人之同意始能進行拍賣，亦為實務上之難解問題。

台灣高等法院暨所屬法院於 99 年之法律座談會之審查意見結論有謂：「專利法對於共有專利權之拍賣法無明文禁止，且若須得共有人全體之同意下才得以進行換價程序，反而造成全體共有人同意與否影響執行法院執行上之障礙事由產生，易形成債務人逃避執行之漏洞。故為滿足債權人之債權得以求償及確保執程序進行之順遂，應不須得全體共有人之同意。」³⁵等語，對於專利法第 65 條第 1 項規定於此種情況之適用，採取否定見解。

經濟部智慧財產局對同一問題，則表示意見如下：「專利案應有部分之拍賣，係依強制執行法之相關法令，專利法對此並無特別規定，亦無專利法第 65 條之適用。」³⁶

台灣新竹地方法院基於上述司法研討會之結論與智慧財產局之意見，認為於共有人之應有部分遭執行法院拍賣換價時，並無專利法第 65 條規定之適用³⁷；即執行法院得不經其他共有人之同意，逕行拍賣債務人之專利應有部分。

（三）共有專利中，各共有人應有部分比例不清時，推定其為均等

在執行法院執行債務人之專利應有部分，無法知悉債務人與第三人共有專利之應有部分比例，法院與主管機關亦無法查知時，債務人之應有部分如何認定？台灣新竹地方法院曾在個案中表示：「依民法第 817 條第 2 項規定，各共有人之應有部分不明時，推定其為均等。」³⁸，可供參照。

故執行法院執行專利共有人應有部分之拍賣，得適用民法相關規定，以共有人之人數推

³⁴ 台灣高等法院 102 年度抗字第 661 號民事裁定參照。

³⁵ 台灣高等法院暨所屬法院 99 年法律座談會民執類提案第 54 號審查意見參照。

³⁶ 經濟部智慧財產局 102 年 10 月 28 日(102)智專一(一)15189 字第 10221464000 號函參照。

³⁷ 台灣新竹地方法院 99 年度司執字第 32540 號民事裁定參照。

³⁸ 同註 37。

定債務人之應有部分比例以進行拍賣程序。

陸、結語

我國專利法在專利權共有之規範上，僅對於專利之申請、申請權及專利權之處分設有規定，關於專利共有人間內部關係（如專利權的實施）、外部關係（各共有人對第三人之主張、或共有專利之應有部分受強制執行）等均未明有明文規範，或規範不甚明確，致實務上衍生諸多法律問題。

關於專利共有之內部關係，就共有專利權人自行實施專利是否須給付其他共有人報酬之疑義，智慧財產法院考量專利權為無體財產權，與有體物權之本質不相同，作出共有專利權人縱未經他共有人之同意，仍得自行實施專利，且無須給付其他共有人報酬之見解；就他共有人得否對單獨實施之共有人主張排除侵害或損害賠償之疑義，智慧財產法院亦表示因專利權與有體物權之本質不相同，無法類推適用或準用民法規定而排除共有人之利用，他共有人亦無法依不當得利及侵權行為請求損害賠償。

然關於專利共有之外部關係，智慧財產法院於處理共有人得否單獨對第三人主張共有專利權利之疑義時，認為此時專利共有人應有民法第 821 條之適用，而得單獨對第三人主張共有專利之權利。

是以，當專利共有發生相關法律爭議時，究應考量無體財產權與有體物權本質不同而無法類推適用或準用民法規定，抑或與民法規定為相同解釋，智慧財產法院仍因應個案而為不同之見解，尚未形成一體性之適用原則。對此，除需仰賴智慧財產法院於日後更多案例中逐漸建立共通法律見解外，適度修法或亦為將來努力之方向。