

真正申請專利權人向冒認專利權人取回專利權後行使權利之法定限制

——以智慧局函送行政院版專利法草案第59條為中心



彭國洋*

壹、前言

按真正專利申請權人就專利歸屬權爭議得向冒認專利申請人或冒認專利權人提起民事訴訟¹或提出舉發申請²，以取回其專利申請權和（或）專利權，此亦經最高法院作成判決肯認之³。至於真正專利申請權人以變更權利人之名義取回之專利權是

DOI：10.53106/221845622022070050006

收稿日：2022年5月27日

* 連邦國際專利商標事務所律師／專利師。

¹ 參見司法院101年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第5號、102年度「智慧財產法律座談會」「民事訴訟類相關議題」提案及研討結果第2號。

² 參見專利法第67條第1項第3款、第2項及第35條第1項之規定；彭國洋，真正專利申請權人請求返還冒充專利申請案之所有權和專利權的民事救濟方法，專利師，2016年7月，26期，70頁。

³ 參見彭國洋，同前註，52-54頁所述各案件之最高法院判決。但最高法院109年度台上字第2155號民事判決對於真正專利權人如何能提起民事訴訟，或有質疑。相關評釋請參考彭國洋，真正專利申請權人應如何取回他人冒認提出的專利申請案之所有權或專利權——評最高

否具有溯及效力，而得向冒認專利權人本人或其後手主張其等在起訴（或舉發）前或專利權移轉登記前之實施或準備行為的侵權責任之問題，實務上經濟部智慧財產局認為真正專利申請權人取回之專利權不具溯及效⁴，但此見解顯與現行專利法第59條第1項第5款之規定不符。

根據現行專利法第59條第1項第5款之規定，非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者，為發明專利權之效力所不及。同條第3項復規定，冒認專利權之善意被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。由此觀之，善意被授權人於舉發前已為實施或準備行為者，就真正專利權人取回之專利權，因本條第3項之規定，不待真正專利權人之意，自動取得法定有償的非專屬授權。除其非專屬授權究竟始於舉發時、專利權移轉登記時、或經書面通知時之爭議外，真正專利權人若要向冒認專利權人本人或其後手主張權利者，冒認專利權人本人或其後手是否善意不知專利申請權歸屬爭議而應由何人最終負責之問題，值得討論。

再者，智慧財產局於今（2022）年4月26日公告之專利法草案4月19日函送行政院版第59條中，擬刪除現行專利法第59條第1項第5款和第3項之規定，是否妥適，非無爭議。本文認為，在將來專利法改採對審制，專利申請權歸屬爭議專屬民事訴訟管轄後，現行專利法第59條關於真正申請專利權人向冒認專利權人取回專利權後行使權利之法定限制的規定，若貿然刪除之，則專利法就善意第三人的保護規範密度不足之問題將益加嚴重。

貳、冒認專利權人之善意被授權人的法定實施權的立法沿革

真正專利權人提起舉發撤銷冒認專利權並取回專利權後，對於冒認專利權之善

法院109年度台上字第2155號民事判決，TIPA智財評論月刊，2021年10月25日，網址：https://www.tipa.org.tw/tc/monthly_detail465.htm，最後瀏覽日：2022年5月13日。

⁴ 參見彭國洋，註2文，72頁。

意被授權人的權利行使受有法定限制，此於現行專利法第59條第1項第5款已有規範。本條項款於立法之初至今已有多次修正如次。

一、1944年至1994年間專利法之規定

本條項款於1944年立法之初⁵至1994年修正以前的51年期間係規定為，「其實施權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者⁶」，其中有學說認為「實施權人」可以包含受讓人、被授權人、得到同意實施的再發明人等，其內涵大於現行法的「被授權人」⁷。1994年專利法第57條（即現行法第59條）修正，將「實施權人」改以「被授權人」，理由為「實施權人」文字比較含糊，解釋上包含特許實施權人或意定實施權人⁸。此種在專利申請後及權利變更前發生的事實而產生的權利，在日本法上稱為中用權⁹。

二、1997年修正後專利法之規定

1997年專利法第57條修正，增訂第3項：「第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。」本項所稱「收到專利權人書面通知之日」究竟係位於舉發前？舉發後？取回專利權之日前？還是取回專利權之日後？尚非明確。換言之，真正專利權人何時有權得向善意被授權人進行書面通知，令其知悉專利權歸屬變動之事實，以阻斷其後續善意之認定¹⁰，本項所稱「收到專利權人書面通知之日」似指

⁵ 參見我國於1944年公告之專利法第43條第1項第5款：「非專利呈請權人所得專利權，以專利權人舉發而撤銷時，其實施權人在舉發前，以善意在國內使用或已完成必須之準備者。」發明專利權之效力不適用之。其立法目的係為保護善意之實施人（現行法改稱被授權人）而設，參見秦宏濟，專利制度概論，1945年，84頁。

⁶ 參見1944年專利法第43條、1979年專利法第43條。

⁷ 參見李茂堂，專利法實務，1997年，144頁。

⁸ 參見中央標準局陳佐鎮副局長的發言，委員會紀錄，立法院公報，82卷49期，1993年7月10日，255頁。

⁹ 參見日本特許法第79條之2的規定；青山紘一著，聶寧樂譯，日本專利法概論，2014年，39頁。

¹⁰ 參見中央標準局陳明邦局長的發言，委員會紀錄，立法院公報，86卷7期，255頁。

真正專利權人取回專利權之日後。

惟依其立法理由¹¹所稱「非專利申請權人所得專利權，因舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前在國內使用或已完成必須準備之善意行為，依第一項第五款雖為專利權效力所不及……被授權人於專利權人書面通知後，仍應支付合理之權利金，否則應負債務不履行之責……」仍不明所以。蓋真正專利權人取回專利權之日後，以書面通知善意被授權人專利權歸屬變動之事實，並向其主張專利權者，被授權人向真正專利權人支付通知日後所生合理之權利金，本屬當然之理，若有違反者，本屬專利侵權行為而應負賠償責任；若兩者間於通知日後有授權契約之約定，被授權人自應負違約責任。惟上開立法理由所稱被授權人於專利權人書面通知後，若未支付合理之權利金者，「應負債務不履行之責」，究竟指雙方事後另有訂約，或是雙方於通知後即自動具有法定的授權契約權義關係，非無疑義。

至於被授權人於舉發前以善意實施或為必要之準備行為至收到真正專利權人書面通知之日¹²的期間，善意被授權人當已支付冒認專利權人相當之權利金或其他對價，其於收到真正專利權人書面通知之日後，就該過去的期間是否仍須向真正專利權人支付合理之權利金，並不明確。

查本條於1997年3月6日經立法院經濟委員會審議時，有立委對於行政院院會送審的草案條文「第一項第五款之被授權人於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。」認為語意不明，有認為「收到專利權人書面通知之日」應指舉發前，而善意被授權人於收到通知之日起至舉發成功的期間，應該支付權利金¹³；有認為「收到專利權人書面通知之日」似應指舉發之後，而舉發之前者，皆既往不咎¹⁴。

嗣後中央標準局陳佐鎮局長建議酌修草案條文為「第一項第五款之被授權人，

¹¹ 其增訂理由為：「蓋非專利申請權人所得專利權，因舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前在國內使用或已完成必須準備之善意行為，依第一項第五款雖為專利權效力所不及，惟基於與貿易有關之智慧財產權協定第三十條保護專利權人權益之精神，並參酌日、韓等國之相關法例，被授權人於專利權人書面通知後，仍應支付合理之權利金，否則應負債務不履行之責，爰予明定。」

¹² 在書面通知前，真正專利權或已取得專利權登記，但被授權人未必明知或可得而知。

¹³ 參見張晉城委員的發言，委員會紀錄，立法院公報，86卷7期，255頁。

¹⁴ 參見柯建銘委員的發言，委員會紀錄，立法院公報，86卷7期，255頁。

於其非專利申請權人所得專利權被舉發成立而撤銷，並依第三十五條申請取得專利權後收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。」有立委認為善意被授權人於舉發後應可知其行為已屬侵權行為，而應付出代價，是本項之新增並無必要¹⁵。最後依照立委之建議修正草案條文並通過上述公布之條文「第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。」依此條文，則「收到專利權人書面通知之日」必然位於真正專利申請權人取回專利之日後，而善意被授權人經此通知後，必已知悉專利權之歸屬已有變動，其向真正專利權人支付合理之權利金，本屬當然之事。是以，本項是否有增訂之必要，容非無疑。

按本條係規範專利權之效力不及之事由，即此等事由因阻卻構成要件或阻卻違法性而不構成專利權之侵害。而若認為本條第1項第5款之事由不構成專利權之侵害，則善意被授權人應無就其於「舉發前」之實施或準備行為，嗣後向真正專利權人支付權利金之必要。蓋既然認定其於「舉發前」之實施或準備行為，尚且屬善意之行為而不構成專利權之侵害，自無就舉發前之實施或準備行為嗣後向真正專利權人支付權利金之理。

至於被授權人就其於「舉發後」或「專利登記後」之實施或準備行為，是否應向真正專利權人支付權利金，則應討論此時被授權人是否仍屬善意之問題。若被授權人於「專利登記後」方為實施或準備行為，難屬善意，蓋被授權人難以推說不知。被授權人於「舉發後」和「專利登記前」實施或準備行為，是否屬善意，則屬立法政策上善意第三人的過失程度是否應考量以及如何衡量的問題。

有認為依本條項款之規範，真正專利權人取回的專利權之效力不及於善意被授權人的時點設於舉發時，似嫌過早，因真正權利人是否提起舉發，被授權人未必知情；且即使知情，舉發人與被舉發人間各說各話，被授權人應信賴何者之主張，非無疑義¹⁶。惟本文認為，被授權人之行為是否具有善意，當思及其是否明知或可得而知¹⁷其取得授權之專利權有歸屬爭議。所以，雖然授權人未必會告知被授權人專

¹⁵ 參見柯建銘委員的發言，委員會紀錄，立法院公報，86卷7期，257頁。

¹⁶ 參見楊崇森，專利法之理論與應用，2003年，334-335頁。

¹⁷ 參照民法第92條、第95條、第247條之規定，一般以抽象輕過失為準；若善意保護涉及交易安全問題，有特別加強保護第三人之必要，而應以重大過失為準，參見民法第928條、第948

利權經舉發之事實，但是智慧局將專利權經舉發之狀態對外公告時，被授權人可得而知此狀態，藉此思量其取得專利授權的合法性並謹慎行事。是以本條款項以舉發時判斷被授權人具備善意與否，若未來專利權經舉發撤銷確定時，溯及於舉發時，視為惡意授權人，此有民法第959條¹⁸之立法例可參。

三、2011年修正後專利法之規定

2011年專利法修正時第59條修正第5款¹⁹之「使用」為「實施」、修正第2項²⁰：「前項第三款、第五款及第七款之實施人，限於在其原有事業目的範圍內繼續利用。」並增訂第1項第7款²¹：「專利權依第七十條第一項第三款規定消滅後，至專利權人依第七十條第二項回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。」以保障原專利權消滅後至准予補繳年費而回復專利權之前的善意實施人，不受專利權效力所及。

條、第247條之規定。

¹⁸ 民法第959條：「善意占有人自確知其無占有本權時起，為惡意占有人。善意占有人於本權訴訟敗訴時，自訴狀送達之日起，視為惡意占有人。」

¹⁹ 其修正理由為：「現行條文第五款所定之『使用』係採廣義之概念，即包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為，爰配合修正條文第五十八條第二項及第三項規定，並參考日本特許法第八十條、韓國專利法第一百零四條規定，將『使用』修正為『實施』，以資明確。」

²⁰ 其修正理由為：「所謂『原有事業』，依本法施行細則第三十八條規定，指在專利申請前之事業規模而言，惟查日本特許法第七十九條關於先用權之限制為『事業目的範圍』，解釋上不包括實施規模之限制，德國專利法第十二條關於先用權之規定亦未對先用者之實施規模作出限制；又第五款善意被授權人得繼續實施之範圍，日本特許法第八十條亦為相同之規定；另歐洲專利公約（EPC）第一百二十二條第五項，對於在專利權回復前善意實施或已完成必須之準備之人，亦規定其得在其事業中或為其事業需要而繼續實施發明，而無事業規模之限制，爰將『原有事業』修正為『原有事業目的範圍』。」

²¹ 其增訂理由為：「查專利權因專利權人依修正條文第七十條第一項第三款規定逾補繳專利年費期限而消滅，第三人本於善意，信賴該專利權已消滅而實施該專利權或已完成必須之準備者，雖該專利權嗣後因專利權人申請回復專利權，依信賴保護原則，該善意第三人，仍應予以保護。爰參考歐洲專利公約（EPC）第一百二十二條第五項，增訂回復專利權之效力，不及於原專利權消滅後至准予回復專利權之前，以善意實施該專利權或已完成必須之準備之第三人。」

依此新增規定，年費逾期未繳致使專利權當然消滅後至復權公告期施或已完成準備者，在其原有事業目的範圍內，為該專利權所不及的善意實施，即不構成侵害專利權之行為，此在日本法上亦有類似規定²²。

四、現行專利法第59條第1項第5款和第3項之規定

現行專利法第59條第1項第5款規定，非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者，為發明專利權之效力所不及。本條項款的適用要件為：(一)被授權人善意不知原專利權人為非專利申請權人；(二)專利申請權人以舉發撤銷原專利權並依專利法第35條申請獲准專利²³，或提起專利申請權歸屬民事訴訟勝訴確定²⁴；(三)被授權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備。本條第3項規定：「第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。」

智慧局認為，本條項款之規定旨在保護善意被授權人，主要是源於民法上善意第三人應予保護之基本原則。若專利申請人不具備申請權，即使獲准專利，得依專利法提起舉發。經舉發成立，撤銷專利權確定後，其權利視為自始不存在，亦即該非專利申請權人自始至終都未取得專利權²⁵。由於非專利申請權人取得專利權至被撤銷前，專利證書及專利權簿上所載之專利權人均為該非專利申請權人，若他人基於公示資料之信賴，而與非專利申請權人訂定授權契約者，應保護其善意之信賴，爰將依該授權契約實施之行為列為專利權效力不及之情事。惟若被授權人明知與其訂定授權實施契約之專利權人並非真正專利申請權人，則不適用本規定²⁶。

現行專利法第59條第1項第5款僅適用於真正專利權人舉發撤銷冒認專利並依專利法第35條之規定取回專利權的情形，真正專利權人提起專利權歸屬爭議民事訴訟

²² 參見日本特許法第112條之3的規定。

²³ 若欠缺專利法第35條申請獲准專利之情形者，專利權即因舉發撤銷確定而自始無效，原專利權人授予善意被授權人之授權即屬無效。

²⁴ 參見彭國洋，註2文，39-83頁。

²⁵ 參見智慧局，專利法逐條釋義，2021年6月，207-208頁。

²⁶ 同前註，208頁。

而得到勝訴判決並確定者，應可類推適用之。除此之外，若某專利權因專利客體瑕疵遭舉發撤銷確定者，於該專利權遭舉發前，該專利權的善意被授權人，無論有無實施完成必要之準備，仍不得適用本條款²⁷。

學說上有稱此為善意被授權人之普通實施權²⁸，亦有稱此為繼續使用權或法定實施權²⁹，或稱此為善意被授權人之使用權³⁰，或認為此規定為我國智慧財產權法上唯一的善意取得之規定，相當於民法第801條及第948條之善意取得之規定³¹，或認為此即非意定授權（non-voluntary）下之法定授權³²。

學說上有認為本條項款屬專利法上善意取得規定者，其立法目的著重於保護專利交易的交易安全，而非善意之被授權人的損害，理論上似不應以被授權人在舉發前，以善意在國內使用或已完成必要之準備為條件，只要信賴專利權之登記且其取得授權在舉發前完成登記即可³³。查我國學說通說認為智慧財產權有準占有之適用³⁴；少數說有採否定說³⁵。通說上否認智慧財產權有善意取得之適用³⁶；亦有少數說認為無體財產權必經有體化（表徵該財產之文件或物件）始有被準占有之可能，而可類推該當關於善意取得之規定³⁷；實務上亦否認著作權有善意取得之適用³⁸。中國大陸學說上有肯定說³⁹與否定說⁴⁰之爭，實務上早期採否認說⁴¹，近期則有判決

²⁷ 參見曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，2004年，131頁。

²⁸ 同前註，130頁。

²⁹ 參見蔡明誠，發明專利法研究，1998年，207-208頁，註44；曾陳明汝亦有相同定義，參見氏著，註27書，130頁。

³⁰ 參見楊智傑，專利法，2014年，192頁。

³¹ 參見鄭中人，專利法規釋義，2009年，2-121頁。

³² 參見陳文吟，我國專利制度之研究，2014年，181頁。

³³ 參見鄭中人，註31書，2-122頁。

³⁴ 參見謝在全，民法物權論（下冊），2004年，680頁；王澤鑑，物權（第二冊），1995年，393頁；姚瑞光，民法物權論，1983年，427頁。

³⁵ 參見謝銘洋，智慧財產權法，2018年，49頁。

³⁶ 參見謝銘洋，同前註，44-49頁；謝在全，註34書，680頁；王澤鑑，註34書，393頁；姚瑞光，註34書，427頁。

³⁷ 黃茂榮，通謀虛偽意思表示與善意取得，植根雜誌，1986年12月，2卷12期，31頁。

³⁸ 最高法院103年度台上字第5號民事判決、智慧財產法院106年度民著訴字第53號民事判決。

³⁹ 參見戴文琄，專利權轉讓的善意取得制度的可行性研究，法制與社會，2013年5月，13期，41頁；謝黎偉，專利權無權處分與善意第三保護，哈爾濱師範大學社會科學學報，2018年10

肯認專利權有善意取得之適用⁴²。

按物權善意取得是犧牲真正所有人之權利（靜的安全），以保護動的交易安全，本文認為本條項款之規定並非專利權善意取得之完全體現，否則本條項款即不得規定為真正專利權人取回之專利權之效力不及於善意被授權人；本條第3項即無須仍規定被授權人經真正專利權人書面通知後，應支付其合理之權利金之必要。實則，我國專利法本條項款自始即規範冒認專利的善意被授權人在舉發前之實施或準備行為，為真正專利權人嗣後取回的專利權之效力所不及。所以善意被授權人在舉發前之實施或準備行為不構成侵害真正專利權人取回之專利權（其前提當然是真正專利權人取回之專利權具有溯及效⁴³），且似乎無須向真正專利權人給付權利金，否則，本條項款之規定難合於專利權之效力不及之事由。此與日本特許法第79條之2關於法定有償非專屬授權有溯及適用於善意第三人移轉登記前之情形尚有不同。再者，由本條第3項關於被授權人經真正專利權人書面通知後，應支付其合理之權利金的規定，可知無須真正專利權人之同意，被授權人即取得一種法定有償的非專屬授權⁴⁴。如此可兼顧真正專利申請權人靜的準物權保障和善意被授權人動的交易安全。

有問題者為在真正專利權人書面通知前，甚至是在舉發前，本條項款規範之專

月，2018年1期，42頁。

⁴⁰ 參見王曉芬，專利權屬糾紛中善意受讓人保護問題研究，科技與法律，2020年，2期，24-30頁；董燦，淺析善意取得制度在知識產權領域的適用性，政法精英，2014年10月，225頁。

⁴¹ 北京高級人民法院（2005）高民終字第1450號民事判決書；北京市高級人民法院2006年發布《北京市高級人民法院關於審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第40條：「擅自轉讓商標權人註冊商標的行為是商標侵權行為，受讓人不能因此取得商標權。受讓人通過正常商業交易再將該註冊商標轉讓給第三人並經核准公告的，第三人亦不能因此取得該商標權。」

⁴² 中國大陸最高人民法院（2013）民申字第2320號再審民事裁定書認為：「本案涉及專利權的轉讓，已經獲得授權的專利權主要是一種財產權，在性質上與物權類似，具有對世性。為保障交易安全，保護善意第三人的利益，如無例外規定，一般情況下該種權利的轉讓可以參考適用物權法關於物權善意取得的規定。」廣州智慧財產權法院（2015）粵知法專民初字第521號民事判決書。

⁴³ 參見彭國洋，註2文，72頁，註102。

⁴⁴ 類似見解參見王凱濬，論專利授權契約與民法，中國文化大學法學院法律學系碩士論文，2011年，23-24頁。陳文吟，註32書，181頁。

利權之效力不及的結果，當然是善意被授權人在舉發前之實施或準備行為不構成侵權行為，但其原因究竟是善意被授權人主觀上無過失而無從構成侵權行為，或是善意被授權人之行為構成法定阻卻違法事由，還是善意被授權人依法取得非專屬授權（尤其是無償的）而不構成不法行為，即真正專利權人取回專利權後，必須容忍善意被授權人之上述行為，非無爭論。

本文認為，善意被授權人在舉發前之實施或準備行為即使主觀上無過失，對於真正專利權人仍會有不當得利的問題。所以，本條項款規範之專利權之效力不及的立法目的應該是平衡保障真正專利權人和善意第三人間的利益。善意被授權人依法向真正專利權人取得的非專屬授權若解為有償的，對於前已向冒認專利權人支付權利金之善意被授權人而言，顯屬過苛。即使善意被授權人依法取得的非專屬授權是無償的，真正專利權人仍可向冒認專利權人就其自己實施行為或授權行為，主張侵權行為或不當得利之責任，其責任範圍仍可涵蓋冒認專利權人前已向善意第三人取得權利金的利益。善意被授權人究竟是其行為構成法定阻卻違法事由或是取得法定無償的非專屬授權，對於善意被授權人的保護而言，並無差異。但此絕非冒認專利權人基於授權契約的（授予專屬授權或非專屬授權）履行行為而來，所以冒認專利權人對於善意被授權人仍有授權契約上的權利瑕疵擔保或債務不履行責任。善意被授權人之後手，例如非專屬授權人或專利產品買受人，若於舉發前以善意為實施或準備行為者，應可類推適用本條項款而為真正專利權人取回之專利權之效力所不及。

至於本條項款所規定之「善意」被授權人，其過失之程度如何，並無明文規定。按立法例上，對於第三人的善意，有三種證明標準：一是不知情而無論過失即為善意，此對第三人保護最為有利；二是善意且無過失，此對權利人保護最為有利；三是善意且無重大過失，此介於前二者之間⁴⁵。本條項款所規定之「善意」之標準為何，屬立法政策之考量，或可參考民法第948條第1項但書之規定，以非「明知或重大過失」為限，以平衡真正專利權人和善意被授權人間之利益。按實務上過失係指注意義務的違反，而注意義務由高至低分為善良管理人的注意、與處理自己事物同一之注意及普通人之注意等三個標準，違反者分別構成抽象輕過失、具體輕

⁴⁵ 參見謝黎偉，註39文，44頁。

過失和重大過失⁴⁶。本條項款所規定之「善意」若解為不知且無重大過失，則善意被授權人，即使為抽象輕過失或具體輕過失，仍得主張其為善意，其受保護的機會更高。

參、與冒認專利權人之善意被授權人的保護有關之外國立法例

依本條第1項第5款和第3項之規定，善意被授權人在專利權人舉發撤銷非專利申請權人所得專利權前所為善意國內實施或準備行為，具有法定實施權（非專屬授權）。世界各國專利法亦有類似規定，例如日本特許法第79條之2、第80條⁴⁷、韓國專利法第104條⁴⁸、歐盟專利法第122條第5項⁴⁹、瑞典專利法第53條第2項後段⁵⁰、芬

⁴⁶ 參見最高法院42年度台上字第865號民事判決（原判例）：「過失為注意之欠缺，民法上所謂過失，以其欠缺注意之程度為標準，可分為抽象的過失、具體的過失，及重大過失三種。應盡善良管理人之注意（即依交易上一般觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人應盡之注意）而欠缺者，為抽象的過失，應與處理自己事務為同一注意而欠缺者，為具體的過失，顯然欠缺普通人之注意者，為重大過失。故過失之有無，抽象的過失，則以是否欠缺應盡善良管理人之注意定之，具體的過失，則以是否欠缺應與處理自己事務為同一之注意定之，重大過失，則以是否顯然欠缺普通人之注意定之，苟非欠缺其注意，即不得謂之有過失。」

⁴⁷ 第80條（因無效審判請求登記前的實施產生的通常實施權）

(1) 符合以下各項之一，且在發明專利無效的審判請求登記前，不知該專利符合第123條第1項諸款規定中的某要件，而在日本國內經營實施專利之事業或為實施事業做準備的，在其實施或者準備實施發明及事業目的範圍內，就該發明專利已為無效時的專利權或此時即已存在的專用實施權，擁有通常實施權。

一、就同一發明的兩個以上的專利中，其中一個專利已作無效處理時的原專利權人。

二、專利已作無效處理，就同一發明已給予正當權利人以專利時的原專利權人。

三、前兩款所列的情況下，在第123條第1項的專利無效的審判請求登記時，已擁有作無效處理時的專利權的專用實施權、或對於該專利權或專用實施權有通常實施權者。

(2) 該專利權人或者專用實施權人，有從前項規定的通常實施權人處，獲得相當對價的權利。

⁴⁸ Article 104 (Non-exclusive License due to Working prior to Registration of Request for Invalidation Trial)

(1) Where a person falling under any of the following subparagraphs has been working an invention or a device in the Republic of Korea commercially or industrially, or has been making

preparations therefor, prior to the registration of a request for an invalidation trial of the patent or registered utility model concerned, without knowing that his/her patented invention or registered utility model is subject to invalidation, such person shall have a non-exclusive license on that patent right or have a non-exclusive license on the exclusive license to a patent right existing at the time the patent or the utility model registration was invalidated, but such non-exclusive license shall be limited to the invention or device which is being worked or for which preparations for working are being made and to the purpose of such working or the preparations therefor: <Amended by Act No. 5576, Sep. 23, 1998; Act No. 7871, Mar. 3, 2006>

1. The original patentee, where one of two or more patents granted for the same invention has been invalidated;
2. The original owner of a utility model right, where a patented invention and a device registered as a utility model are the same and the utility model registration has been invalidated;
3. The original patentee, where his/her patent has been invalidated and a patent for the same invention has been granted to an entitled person;
4. The original owner of a utility model right, where his/her utility model registration has been invalidated and a patent for the same invention as the device has been granted to an entitled person;
5. **In cases of subparagraphs 1 through 4, a person who has been granted an exclusive license or a non-exclusive license, or non-exclusive license on the exclusive license and has been registered such, at the time of registration of the request for an invalidation trial of the invalidated patent right or utility model right: Provided, That a person falling under Article 118 (2) is not required to register the license.**

- (2) **A person who has been granted a non-exclusive license in accordance with paragraph (1) shall pay reasonable consideration to the patentee or exclusive licensee.**

49 Article 122 Re-establishment of rights

- (1) An applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall have his rights re-established upon request if the non-observance of this time limit has the direct consequence of causing the refusal of the European patent application or of a request, or the deeming of the application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.
- (2) ...
- (3) ...
- (4) ...
- (5) Any person who, in a designated Contracting State, has in good faith used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent

蘭專利法第53條第2項後段⁵¹、丹麥專利法第53條第2項後段⁵²、荷蘭專利法第75條

application or a European patent in the period between the loss of rights referred to in paragraph 1 and publication in the European Patent Bulletin of the mention of re-establishment of those rights, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

(6) ...

⁵⁰ 53. If a patent has been granted to a party other than the one who is entitled to the patent according to Section 1, the Court, upon an action brought by the one who is entitled to the patent, shall transfer the patent to him. With respect to the time within which the action shall be brought, the regulations in Section 52, fourth paragraph, shall apply.

If the party who is deprived of the patent has in good faith begun to use the invention commercially in this country or made substantial preparations therefor, he shall be entitled, against a reasonable remuneration and on other reasonable terms, to continue the use already begun or to implement the prepared use while retaining its general character. Under corresponding conditions such rights shall also be due to holders of licenses recorded in the Register of Patents.

Rights under the second paragraph can only be transferred to others together with the business in which they were used or in which was intended to use them.

⁵¹ **Section 53** Where a patent has been granted to a person other than the person entitled to the patent under section 1 and where proceedings are instituted by that entitled party, the court shall transfer the patent to that party. Section 52 (5) shall apply with respect to the time limit within which proceedings shall be instituted. (18.11.2005/896)

Where the person deprived of the patent had, in good faith, begun commercial exploitation of the invention in this country or had made substantial preparations for exploitation, he shall be entitled, against reasonable remuneration and on other reasonable terms, to continue the exploitation already begun or to commence the intended exploitation, provided that its general nature is maintained. Subject to the same conditions, a holder of a license recorded in the Patent Register shall have the same rights.

Rights under subsection (2) of this section may only be transferred to third parties together with the business in which they are exploited or in which exploitation was planned.

⁵² **53.-(1)** If a patent has been granted to another person than the person entitled thereto under section 1, the court shall transfer the patent to the entitled person if he so claims. The provisions of section 52(4) concerning the time for the institution of the proceedings shall apply *mutatis mutandis*.

(2) The person who is deprived of the patent shall, if he in good faith has exploited the invention commercially in this country or has made substantial preparations for such exploitation, be entitled, for a reasonable compensation and on reasonable terms in other respects, to continue the exploitation already commenced or to implement the planned exploitation retaining its general

第8項⁵³、瑞士專利法第29條第3項⁵⁴、英國專利法第38條第3和4項⁵⁵等。其中日本特

character. **Such a right shall also, under the same conditions, be enjoyed by holders of registered licenses.**

⁵³ 8. In the event that a patent is invalidated on the grounds referred to in paragraph (1)(e) and the party who is entitled to the patent by virtue of the provisions contained therein has obtained a patent for the relevant invention himself, licenses that are acquired in good faith in respect of the invalidated patent prior to the date on which the writ of invalidation was recorded in the register shall be deemed to be licenses under the existing patent. The holder of such a patent shall be entitled pursuant to Article 56(3) to the fees due for the licenses. The holder of the invalidated patent who acted in good faith when filing his application or who obtained the patent in good faith from a previous holder prior to the date on which the writ of summons was registered shall continue to have the right in respect of the existing patent to use the invention in the manner specified in Article 55.

⁵⁴ **Art. 29**

When the patent application has been filed by an applicant who, under Article 3, is not entitled to the grant of the patent, the entitled person may apply for assignment of the patent application or, if the patent has already been granted, he may apply for assignment of the patent or file an action for nullity.

2 ...

3 If an assignment is ordered, licenses or other rights granted to third parties in the intervening period lapse; however, if they have used the invention commercially in Switzerland in good faith or have made special preparations to do so, these third parties are entitled to be granted a non-exclusive license.

4 Any claims for damages are reserved.

5 Article 40e applies by analogy.

⁵⁵ **Effect of transfer of patent under section 37**

38.-(1) Where an order is made under section 37 above that a patent shall be transferred from any person or persons (the old proprietor or proprietors) to one or more persons (whether or not including an old proprietor), then, except in a case falling within subsection (2) below, any licences or other rights granted or created by the old proprietor or proprietors shall, subject to section 33 above and to the provisions of the order, continue in force and be treated as granted by the person or persons to whom the patent is ordered to be transferred (the new proprietor or proprietors).

(2) Where an order is so made that a patent shall be transferred from the old proprietor or proprietors to one or more persons none of whom was an old proprietor (on the ground that the patent was granted to a person not entitled to be granted the patent), any licences or other rights in or under the patent shall, subject to the provisions of the order and subsection (3) below, lapse on

許法第79條之2的規定足資為我國專利法適用和修法之參考，茲詳細說明如下。

一、日本特許法第79條之2的規定

日本於平成23年（2011年）修正特許法，於第74條和第123條第(1)項第(ii)(iv)款，導入冒認專利權移轉請求權。修改後的專利法則規定，前述情況真正權利人可對該專利權人請求移轉冒認專利權。該移轉專利請求權需透過訴訟主張，勝訴時依勝訴判決，根據日本特許法第74條之規定，向日本特許廳申請移轉專利權登記⁵⁶。而根據日本特許法第74條第2項⁵⁷之規定，真正專利權人的專利權移轉登記完成後，視為該專利權自始屬於受該登記者。亦即真正專利權人的專利權移轉登記具有溯及效。真正專利權人將會獲頒專利證書⁵⁸。是以，真正專利權人是原始取得該專利權，而非繼受取得之，則法理上，附麗於該專利權上的第三人之權益勢必消滅⁵⁹。

the registration of that person or those persons as the new proprietor or proprietors of the patent.

(3) Where an order is so made that a patent shall be transferred as mentioned in subsection (2) above or that a person other than an old proprietor may make a new application for a patent and before the reference of the question under that section resulting in the making of any such order is registered, the old proprietor or proprietors or a licensee of the patent, acting in good faith, worked the invention in question in the United Kingdom or made effective and serious preparations to do so, the old proprietor or proprietors or the licensee shall, on making a request to the new proprietor or proprietors or, as the case may be, the new applicant within the prescribed period, be entitled to be granted a licence (but not an exclusive licence) to continue working or, as the case may be, to work the invention, so far as it is the subject of the new application.

(4) Any such licence shall be granted for a reasonable period and on reasonable terms.

(5) (omitted).

⁵⁶ 相關規定參見彭國洋，論提起專利申請權歸屬爭議的舉發申請和民事訴訟無效抗辯之主體資格，專利師，2015年10月，23期，19-20頁。

⁵⁷ 其譯文為：「(2)基於依前項規定的請求進行專利權的移轉的登記時，該專利權視為自始即歸屬於取得該登記者。即使對與該專利權有關的發明依第65條第1項或第184條之10第1項的規定的請求權，亦同。」參見網址：<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-700-870281-a1e4d-101.html>，最後瀏覽日：2022年5月23日。

⁵⁸ 參見日本特許法第28條。參見網址：<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-700-870281-a1e4d-101.html>，最後瀏覽日：2022年5月23日。

⁵⁹ 參見中山信宏，特許法，2012年，501頁。

若然，則該專利權的轉得者和被授權人因善意信賴專利局核准公告專利權的處分而為相關行為的利益無從獲得合理保障。

為兼顧善意第三人和真正專利權人間之利益，日本特許法第79條之2⁶⁰規定，真正專利權人基於根據日本特許法第74條之規定而進行專利權移轉登記前，該專利權的權利人、專屬授權人或（專利權或專屬授權的）非專屬授權人（以下合稱「善意實施者」），善意不知專利權為冒認申請取得者，且在日本國內實施該發明事業者或者準備實施事業者，在該實施或者準備實施發明之事業目的範圍內，就該專利權具有法定的非專屬授權。換言之，該善意實施權人不待真正專利權人之同意，即依本條之規定而當然取得法定非專屬授權。而真正專利權人得向前述獲得非專屬授權之人獲取相應的對價。

本條適用之主體為冒認專利權人的後手、冒認專利權之專屬授權人、冒認專利權或專屬授權的非專屬授權人。本條可能的問題為：冒認專利權人本人若為善意者，是否適用本條之規定，對此，日本學說上有肯定說與否定說之對立⁶¹。本文認為，冒認專利權人與真正專利申請權人已有專利申請權歸屬訴訟在前，其主觀上似乎無法符合本條法文規定之「在專利權的移轉登記前不知道專利符合第123條第1項第2款」的要件，所以應無適用之可能。至於在其他國家專利法類似的規定⁶²中，並無此種冒認專利權無效的構成要件屬於善意實施者不知的客體的規範，是否應做如

⁶⁰ 日本特許法第79條之2（因專利權的移轉登記前的實施產生的通常實施權）：

「(1)基於第74條第1項規定的請求進行專利權移轉登記時的專利權，具有該專利權的專用實施權或者該專利權或專用實施權的通常實施權者，在專利權移轉登記前，不知專利符合第123條第1項第2款規定的要件（僅限該專利違反第38條規定時）或同項第6款規定的要件時，在日本國內經營實施該發明事業者或者準備實施事業者，在該實施或者準備實施發明之事業目的範圍內，就該專利權擁有通常實施權。

(2)依前項規定有通常實施權人時，專利權人具有自通常實施權人取得相當對價的權利。」
參見網址：<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-700-870281-a1e4d-101.html>，最後瀏覽日：2022年5月23日。

⁶¹ 參見金子敏哉，移轉登録前の冒認出願人の実施による特許権侵害と真の権利者の損害賠償請求権（Damages in Derivation Cases under Article 74 of the Japanese Patent Act），特許研究（PATENT STUDIES），2014年9月，58期，41頁。

⁶² 瑞典專利法第53條第2項、芬蘭專利法第53條第2項、丹麥專利法第53條第2項、荷蘭專利法第75條第8項具有日本特許法第79條之2實質對應內容的規定，參見前註50-53。

此之解釋，則有討論的空間。

本條可能的另一問題為：若該善意實施權人於專利權移轉登記前，雖已在日本國內實施或者準備實施該發明事業，但登記時已不復實施該行為者，似無本條之適用，而仍有侵權之疑慮⁶³。此外，日本特許法第79條之2僅規定何種情形下善意實施者取得法定非專屬授權，並未規定其自何時取得法定非專屬授權⁶⁴。

日本學說上對於善意實施者取得的法定非專屬授權是否具有溯及效，有肯定說與否定說之對立⁶⁵。亦有認為，若本條不適用於善意實施者在真正專利權人辦理專利移轉登記前的實施行為，則該善意實施者之行為構成侵權行為，有認為向該善意實施者購買物品並使用之人似得主張權利耗盡，以保障交易安全⁶⁶。對之，若本條適用於善意實施者在真正專利權人辦理專利移轉登記前的實施行為，則該善意實施者有查我國學說通說認為智慧財產權有準占有之適用⁶⁷；少數說有採否定說⁶⁸。通說上否認智慧財產權有善意取得之適用⁶⁹；亦有少數說認為無體財產權必經有體化（表徵該財產之文件或物件）始有被準占有之可能，而可類推該當關於善意取得之規定⁷⁰；實務上亦否認著作權有善意取得之適用⁷¹。中國大陸學說上有肯定說⁷²與否定說⁷³之爭，實務上早期採否定說⁷⁴，近期則有判決肯認專利權有善意取得之適

⁶³ 參見中山信宏，特許法，2016年，350頁。

⁶⁴ 同前註。

⁶⁵ 參見金子敏哉，註61文，41-42頁。

⁶⁶ 中山信宏，註63書，351頁。

⁶⁷ 參見謝在全，註34書，680頁；王澤鑑，註34書，393頁；姚瑞光，註34書，427頁。

⁶⁸ 參見謝銘洋，註35書，49頁。

⁶⁹ 參見謝銘洋，註35書，44-49頁；謝在全，註34書，680頁；王澤鑑，註34書，393頁；姚瑞光，註34書，427頁。

⁷⁰ 黃茂榮，通謀虛偽意思表示與善意取得，植根雜誌，1986年12月，2卷12期，31頁。

⁷¹ 最高法院103年度台上字第5號民事判決、智慧財產法院106年度民著訴字第53號民事判決。

⁷² 參見戴文琄，註39文，41頁；謝黎偉，註39文，42頁。

⁷³ 參見王曉芬，註40文，24-30頁；董燦，註40文，225頁。

⁷⁴ 北京高級人民法院（2005）高民終字第1450號民事判決書；北京市高級人民法院2006年發布《北京市高級人民法院關於審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》第40條：「擅自轉讓商標權人註冊商標的行為是商標侵權行為，受讓人不能因此取得商標權。受讓人通過正常商業交易再將該註冊商標轉讓給第三人並經核准公告的，第三人亦不能因此取得該商標權。」

用⁷⁵。義務向真正專利權人就該實施之期間給付相當的對價。若善意實施者已向冒認專利權人支付權利金，則真正權利人應向冒認專利權人就該權利金主張不當得利之返還責任⁷⁶。

本文認為，對於善意實施者在專利移轉登記前的實施行為，真正專利權人若依日本法上關於侵權行為之規定，對之請求損害賠償時，因為被告行為時屬善意無過失，其未必能取得勝訴判決；若依日本法上關於不當得利之規定對之主張利益返還時，至多能請求相當之權利金。對之，若適用或類推本條之規定，使善意實施者取得法定的有償非專屬授權，並有義務向真正專利權人給付相當之對價。此結果於真正專利權人和善意實施者間尚屬平衡，所以，將日本特許法第79條之2解釋為善意實施者取得的法定非專屬授權具有溯及效之見解應屬可採。

若善意被授權人已向冒認專利權人支付權利金時，有認為真正權利人得向善意被授權人請求合理之權利金，因其取得之專利權具有溯及效，則善意被授權人僅得向冒認專利權人主張權利金不當得利的返還責任，即冒認專利權人負最終賠償責任⁷⁷，但善意被授權人需承擔冒認專利權人無資力的風險。另有認為，善意被授權人侵害真正專利權之專利權屬善意且無過失，冒認專利權人先前向其收取權利金屬債權之準占有⁷⁸，已有債務清償之效果，則真正權利人僅得向冒認專利權人主張權利金不當得利的返還責任⁷⁹，即冒認專利權人負最終賠償責任⁸⁰，但真正專利權人需承擔冒認專利權人無資力的風險。最終問題為，誰應承擔債務人無資力的風險。

⁷⁵ 中國大陸最高人民法院（2013）民申字第2320號再審民事裁定書認為：「本案涉及專利權的轉讓，已經獲得授權的專利權主要是一種財產權，在性質上與物權類似，具有對世性。為保障交易安全，保護善意第三人的利益，如無例外規定，一般情況下該種權利的轉讓可以參考適用物權法關於物權善意取得的規定。」廣州智慧財產權法院（2015）粵知法專民初字第521號民事判決書。

⁷⁶ 同前註63，351頁。

⁷⁷ 陳文吟教授採此說，參見氏著，前揭書，181頁。鄭中人教授後採此說，參見鄭中人，註31書，2-122頁。

⁷⁸ 參見民法第310條之規定。

⁷⁹ 參見中山信宏，註63書，350頁。

⁸⁰ 鄭中人教授原採此說，參見鄭中人，註31書，167頁。

二、德日韓與我國專利法上關於善意第三人的法定授權之比較

與此類似者，根據日本特許法第80條之規定，因違反雙重專利的無效事由而經專利無效審判終局確定的專利權人；一專利經專利無效審判終局確定而有權就相同發明獲取專利之人經申請核准取得專利⁸¹；或就前述二種情形中之無效專利取得專利授權者，在無效審判請求登記前，善意不知專利權有無效事由者，且在日本國內實施該發明事業者或者準備實施事業者，在該實施或者準備實施發明之事業目的範圍內，就該專利權具有（法定的）非專屬授權。

根據日本平成20年（2008）年修正後特許法第34條之2和第34條之3的規定，若為真正專利申請權人提出之專利申請案，其得基於申請專利之權利所應取得的專利權，在該專利申請案最初提出之說明書、申請專利範圍或圖式中已記載事項的範圍內，為他人設定臨時專屬授權或臨時非專屬授權；並於專利核准登記後，該專利申請案之臨時專屬授權或臨時非專屬授權轉換為專利權之專屬授權或非專屬授權。該臨時專屬授權和專利核准登記後的專屬授權，非經登記，不生效力⁸²。而該臨時非專屬授權，於非專屬授權成立後，對於其他權利後手（專利申請權之轉得人、臨時非專屬授權之轉得人、臨時專屬授權人）具有對抗效力⁸³；該專利核准登記後的非專屬授權，於非專屬授權成立後，對於其他權利後手（專利權之轉得人、專屬授權之轉得人、專屬授權人）具有對抗效力⁸⁴。

根據日本特許法第175條和第176條之規定，為保障善意信賴法院作成專利權無效審判確定而為相關行為的第三人利益，透過再審而回復的專利權的效力設有限制，在特定條件下會在該專利權上設定法定非專屬授權。

德國、韓國專利法亦有與上述日本特許法保護善意第三人的規定有關的規定，茲整理如下。

⁸¹ 例如因違反先申請原則的無效事由而經專利無效審判終局確定的專利權人，此情形為二申請人就相同發明先後提出專利申請案，而JPO於先申請案審查期間誤准後申請案；後申請案之專利權經無效審判確定，JPO終於核准先申請案。

⁸² 參見日本特許法第34條之4第1項和第98條1項第2款的規定。

⁸³ 參見日本特許法第34條之5的規定。

⁸⁴ 參見日本特許法第99條之規定。

表1 德日韓與我國專利法上關於善意第三人的法定授權之比較

法定授權的態樣	日本特許法	韓國特許法	德國專利法	我國專利法
就專利申請案獲得專利之權利的有償假（暫時）專屬授權	§ 34-2	N/A	N/A	N/A
就專利申請案獲得專利之權利的有償假（暫時）非專屬授權	§ 34-3	N/A	N/A	N/A
雇主就職務上發明的非專屬授權	§ 35	發明振興法 § 10	N/A	N/A
先使用權人的無償非專屬授權	§ 79	§ 103	§ 12	§ 59I(3)・II
專利權移轉登記前善意實施人的有償非專屬授權	§ 79-2 ⁸⁵	N/A	N/A	§ 59I(5)・II
專利從有效變為無效（因雙重專利事由）的善意中用權人的有償非專屬授權	§ 80	§ 104	N/A	N/A
抵觸申請的設計專利的有償非專屬授權	§ 81、82	§ 105	N/A	N/A
專利權人於設質前實施專利而於專利權移轉後的有償非專屬授權	N/A	§ 122	N/A	N/A
授予非專屬授權的判決因再審而撤銷的善意非專屬被授權人的有償非專屬授權	N/A	§ 183	N/A	N/A

⁸⁵ 瑞典專利法第53條第2項、芬蘭專利法第53條第2項、丹麥專利法第53條第2項、荷蘭專利法第75條第8項具有與之實質對應內容的規定，參見前註50-53。

法定授權的態樣	日本特許法	韓國特許法	德國專利法	我國專利法
專利因再審而復活的善意後用權 ⁸⁶ 人的非專屬授權	§ 176 (限於物品專利權、有償授權)	§ 182 (無償授權)	N/A	N/A
因再審而復活的專利權對於善意實施人的效力限制	§ 175 (限於物品專利權)	§ 181	N/A	N/A
因補繳年費而復權的專利權對於善意實施人的效力限制	§ 112-3	§ 81-3V、VI (善意實施人取得有償非專屬授權)	§ 123V § 123VI (補償請求權復活) § 123VII (優先權復活)	§ 59I(7)、II

由表1可知，我國專利法上關於善意第三人的保護規範，僅有第59條第1項第3、5、7款之規定，相較於日本、德國和韓國專利法之規定，其規範密度顯然不足。專利法草案智慧局函送行政院版（詳下述）未及加強善意第三人的保護密度，反而擬將第59條第1項第5款和第3項刪除之，應予檢討。

肆、2020年專利法草案關於冒認專利之善意被授權人的保護之規定

一、專利法草案第1稿的修正規定

智慧局因應未來專利舉發改成民事對審制之規劃，於2020年12月30日公告專利法草案第1稿⁸⁷，其中第59條第1項第5款之規定修正為：「非專利申請權人所得專

⁸⁶ 參見網址：<https://kotobank.jp/word/%E5%BE%8C%E7%94%A8%E6%A8%A9-1140827>，最後瀏覽日：2022年5月23日。

⁸⁷ 參見網址：<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-884441-ab94d-101.html>，最後瀏覽日：2022年5月23日。

利權，因專利權人就專利權歸屬訴請法院判決確定時，其被授權人在起訴前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者⁸⁸。」並將本條第3項相應修正為：「第一項第五款之被授權人，因該專利權歸屬經法院判決後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。」其修正理由(一)謂：「配合刪除修正條文第七十一條第一項第三款發明專利權之舉發事由，對於專利權歸屬之爭執，改以民事訴訟程序尋求救濟，因專利權人就專利權歸屬訴請法院判決確定時，其被授權人在起訴前，善意在國內實施或已完成必須之準備者，其權益宜予保障，本項第五款酌為文字修正。」

二、專利法草案第2稿的刪除理由

外界對於第1稿有意見者為：「草案第59條第1項第5款規定，權利歸屬判決確定時，被授權人在起訴前善意實施行為為專利權效力所不及，但同條第3項規定，被授權人因系爭專利權利歸屬判決後，仍實施時，應支付合理權利金，時點前後不一致，且與現行條文規定不同，請釐清是否有意不一致。」智慧局對此之回應為：「現行循民事途徑進行救濟者，善意第三人尚不得依本條第1項第5款之專利權效力所不及、專利權人亦不得依第3項主張合理權利金。本次修法配合刪除第71條第1項第3款發明專利權之舉發事由，對於專利權歸屬之爭執，改以民事途徑尋求救濟，經考量後，本條第1項第5款、第3項，應予刪除⁸⁹。」

智慧局於2021年6月22日提出專利法草案第2稿⁹⁰，將本條第1項第5款及第3項刪除。其刪除理由(一)認為現行法本條第1項第5款僅限於因專利權人提起舉發而撤銷專利權者，不及於因專利權人提起專利權歸屬爭議訴訟而移轉專利權或變更其專利

⁸⁸ 修正理由為「配合刪除修正條文第七十一條第一項第三款發明專利權之舉發事由，對於專利權歸屬之爭執，改以民事訴訟程序尋求救濟，因專利權人就專利權歸屬訴請法院判決確定時，其被授權人在起訴前，善意在國內實施或已完成必須之準備者，其權益宜予保障，本項第五款酌為文字修正。」

⁸⁹ 參見智慧局2021年5月20日提出「專利法部分條文修正草案」預告期間外界修正建議之研復說明，8頁，網址：<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-890008-21f9a-101.html>，最後瀏覽日：2022年5月23日。

⁹⁰ 參見網址：<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-892150-5e9c8-101.html>，最後瀏覽日：2022年5月23日。

權名義者⁹¹。其刪除理由(二)復認為專利權歸屬爭議事件改以專依民事訴訟解決者，第三人如名義專利權人之被授權人難以得知真正專利權人起訴爭執專利權歸屬，即難以主張在此之前善意實施或為必要準備而屬專利權效力所不及⁹²。

三、專利法草案智慧局函送行政院版的刪除理由

智慧局復於今年4月26日公告專利法草案於同月19日函送行政院版⁹³（第3稿），仍將本條第1項第5款及第3項刪除。其刪除理由(一)同前；而刪除理由(二)除原有第三人難以得知真正專利權人起訴爭執專利權歸屬，並據以主張在此之前善意實施或為必要準備而屬專利權效力所不及外，又認為此善意第三人如因此爭執而受不利益時，係因名義專利權人所致，就該授權行為應向名義專利權人主張權利瑕疵擔保或債務不履行⁹⁴。

⁹¹ 刪除理由(一)為「現行對於專利權或專利申請權之歸屬，係採專利舉發及民事途徑雙軌進行救濟，而現行本項第五款規定，僅對於因專利權人提起舉發而撤銷專利權者，名義專利權人之被授權人，始得依本項第五款主張專利權所不及作為其侵權抗辯、或依第三項就權利歸屬異動後仍實施者計算合理之授權金；意即現行循民事途徑進行救濟者，善意第三人尚不得主張第一項第五款之專利權效力所不及、專利權人亦不得依第三項主張合理權利金，先予說明。」

⁹² 刪除理由(二)為「本次修法配合刪除修正條文第七十一條第一項第三款發明專利權之舉發事由，對於專利權歸屬之爭執，係逕以民事途徑尋求救濟，專利權人就專利權歸屬訴請法院判決、依其他法令為調解或仲裁而取得專利權等情形，因考量民事救濟途徑未有公示資料，第三人自難以知悉其私權爭執始末之時點，故實際上，名義專利權人之被授權人難以主張善意實施或為必要準備而屬專利權效力所不及，或依現行第三項就權利歸屬異動之後仍實施者，計算應支付專利權人合理之權利金，爰刪除現行條文第一項第五款及第三項規定。」

⁹³ 參見網址：<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-904977-18f99-1.html>，最後瀏覽日：2022年5月23日。

⁹⁴ 刪除理由(二)為「本次修法配合刪除現行條文第七十一條第一項第三款發明專利權之舉發事由，對於專利權歸屬之爭執，係逕以民事途徑尋求救濟，專利權人就專利申請權歸屬訴請法院判決、依其他法令為調解或仲裁而取得專利權等情形，因考量此等專利權已非因舉發而被撤銷所致，又民事救濟途徑未有公示資料，第三人難以知悉其私權爭執始末之時點，此善意第三人如因此爭執而受不利益時，係因名義專利權人所致，就該授權行為應向名義專利權人主張權利瑕疵擔保或債務不履行，爰刪除現行條文第一項第五款規定，現行條文第一項第六款移列為第一項第五款。」

伍、本文對於專利法草案第3稿刪除第59條中關於善意被授權人之保護規定的意見

一、現行專利法第59條第1項第5款說明真正專利申請權人舉發回復其專利權的效力具有溯及效

按現行專利法第59條第1項第5款之規定中系爭專利已經舉發而撤銷，此與專利法草案第1稿就本條第1項第5款之修正規定中系爭專利已劃歸真正專利權人取得有所不同。惟現行專利法第59條第1項第5款所稱「非專利申請權人所得專利權，因（真正）專利權人舉發而撤銷」之法文雖未明言真正專利權人撤銷系爭專利權並以自己名義申請取得專利權，然本當如此解釋，否則如何會有專利法第59條所適用之（真正專利權人之）專利權效力應被豁免之情形⁹⁵。此在專利法草案第1稿就本條第1項第5款中所稱「專利權人就專利權歸屬訴請法院判決確定時」已有明確規定，至為灼然。

現行專利法第59條第1項第5款所規定之情形，係指若專利申請人不具備申請權，即使獲准專利，真正專利申請權人得依專利法提起舉發；經舉發成立，撤銷專利權確定後，其權利視為自始不存在，亦即該非專利申請權人自始至終都未取得專利權⁹⁶。於此情形，根據本條項款和第3項之規定，善意被授權人在專利權人舉發撤銷非專利申請權人所得專利權前所為善意國內實施或準備行為，具有法定非專屬授權，於專利權人提出之舉發確定後仍實施者，經專利權人書面通知後，應支付合理之權利金。是以，專利權人舉發撤銷冒充專利後並以專利法第35條回復其專利權者，該專利權應溯及於冒充專利公告時生效，否則本條第項款根本無須規範善意被授權人於專利權人提起舉發前之實施或準備行為，為專利權之效力所不及。是以，本文認為變更專利權人名義的效力和真正專利申請權人舉發回復其專利權的效力皆具有溯及效⁹⁷。

至於冒認專利權人將其專利權授權善意第三人者，則應有本條項款規定之適

⁹⁵ 參見謝銘洋，註35書，272頁。

⁹⁶ 參見智慧局，註25書，207-208頁。

⁹⁷ 亦請參見彭國洋，註2文，72頁，註102。

用，即真正專利權人起訴向冒認專利權人取回專利權後，自有上開專利法草案第1稿就本條第1項第5款之修正規定之適用。

本條項款之規定亦與專利權是否有物權法上善意取得之適用有關，已如前述。本文認為，智慧局為核准之專利申請案於專利權簿辦理專利權人登記、公告並發給專利權證書者屬設權登記，是否有類似不動產登記之公示原則和公信原則之適用，或是類似動產的準占有（表徵專利權之證書）之權利外觀理論之適用，應視專利設權登記之審查密度而定。按智慧局一般未實質審查提出專利申請案者是否為真正專利申請權人⁹⁸。所以設權登記上之專利權人名義僅能賦予公示力而不及於公信力⁹⁹。

準此以言，若冒認專利權人將其專利權讓與善意第三人，或屬準無權占有有人之無權處分¹⁰⁰，則該第三人似乎難以向真正專利權人類推不動產之善意受讓原則¹⁰¹或動產之善意取得原則¹⁰²，而得取得該專利權。不過，考量真正專利權人和善意第三人間的利益衡量，以弱化善意取得的效果，一般約有以下三種立法模式¹⁰³：(一)第一種模式：原權利人保留其專利權，善意第三人獲得專利授權¹⁰⁴；(二)第二種模式：善意第三人取得專利權或專利授權，同時賦予原權利人在一定期限的撤銷權¹⁰⁵；(三)第三種模式：善意第三人取得專利權，同時賦予原權利人專利授權請求權。

我國現行專利法第59條第1項第5款和第3項之規定，應屬於第一種模式，所以真正專利權人向冒認專利權人取回專利權者，應於登記時起具有溯及效力，善意第三人經真正專利權人的書面通知後，至多只能取得專利授權。此亦有日本、英國、

⁹⁸ 參見2013年版專利審查基準第一篇第三章第三節：「至於申請書所載之發明人是否為真正之發明人，應由專利申請案之申請人自負相關法律責任，專利專責機關不作實質認定。」

⁹⁹ 相同見解參見董燦，註40文，225頁。

¹⁰⁰ 若認專利權有準占有之適用。

¹⁰¹ 參見民法第759條之1之規定。

¹⁰² 參見民法第801條（或第886條）和第948條之規定。

¹⁰³ 參見謝黎偉，註39文，46頁。

¹⁰⁴ 真正專利權人具有專利期間內的移轉請求權，例如日本、瑞士等，善意第三人得享有有償的非專屬授權。

¹⁰⁵ 真正專利權人具有期間限制的移轉請求權，例如德國、法國、荷蘭、比利時、英國、義大利、瑞典、芬蘭、丹麥等國，參見彭國洋，註56文，15-16頁。部分該等國家亦規定善意第三人得享有有償的非專屬授權。

瑞士、瑞典、芬蘭、丹麥、荷蘭、歐盟等國家地區立法例可參¹⁰⁶。不過，我國專利法的特有規定是，善意第三人在舉發前的實施或準備行為，為專利權之效力所不及，於此期間內應無向真正專利權人支付權利金之必要。對之，其他國家例如日本特許法規定，善意實施者取得的法定有償非專屬授權具有溯及效，已如前述。準此，我國現行專利法對於冒認專利權人之善意被授權人已有更優於其他國家的保護。

關於真正專利申請權人起訴請求冒認專利權人，將其爭專利權的登記名義塗銷¹⁰⁷並移轉（變更³⁰）登記者，智慧局似乎認為其變更登記後之專利權未必具有溯及效¹⁰⁸。尤其專利法草案函送行政院版第10條之修正規定：「就專利申請權及專利權之歸屬有爭執者，權利人得附具法院確定判決、依其他法令取得之調解、仲裁或足以證明權利歸屬之證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。」其修正理由一、(二)所謂「至於向專利專責機關申請變更權利人名義之效力，究係溯及由真正權利人自始取得或自登記時繼受取得，即究屬於變更案或移轉案，則應視個案司法判決結果而定，併予說明¹⁰⁹。」固然與原告即真正專利申請權人起訴時的訴之聲明有關，亦即原告依侵權行為或不當得利法則訴請被告返還系爭專利申請權及（或）專利權，其方式正確應為將被告之系爭專利權的登記名義塗銷並移轉（變

¹⁰⁶ 參見日本特許法第79條之2、瑞士專利法第29條第3項、英國專利法第38條第2項、瑞典專利法第53條第2項後段、芬蘭專利法第53條第2項、丹麥專利法第53條第2項、荷蘭專利法第75條第8項、歐盟專利法第122條第5項。

¹⁰⁷ 塗銷的目的在於原告既自始為系爭專利之專利申請權人及專利權人，則被告原有之系爭專利權登記名義應為自始無效，應為塗銷被告之設權登記。

¹⁰⁸ 變更專利權人名義的效力是否有溯及效，因專利法無明文規定，智慧局認為就撤銷專利後提起自己之申請案的情形，應「不溯及」，參見智慧局，註25書，136頁。甚至，智慧局認為「對於專利申請權之歸屬有爭執，而依調解、仲裁或判決程序確認專利申請權人者，如申請案之權利主體有所變更，經確認之專利申請權人得附具調解、仲裁或判決文件，以讓與登記方式，申請變更權利人名義。」參見2013年版專利審查基準第一篇第十一章第1節。換言之，依智慧局之見解，既然專利申請權之歸屬的爭執有確定判決等文件得確認者，變更權利人名義的申請得以非專利申請權人與真正專利申請權人間之讓與登記方式為之，變更權利人名義為真正專利申請權人的效力，因屬繼受取得，不溯及既往。亦請參見彭國洋，註2文，72頁。

¹⁰⁹ 專利法草案第2稿之修正理由一、(三)同。

更)登記,若原告僅主張移轉登記者,可能令人誤以為其請求系爭專利申請權及(或)專利權之讓與¹¹⁰。然法院若認定原告確實為系爭專利申請權及(或)專利權之權利人者,其取得之權利應溯及於申請日及公告日時生效,方符合真正權利人自始具有專利申請權並進而取得專利權之本質¹¹¹,亦與現行專利法第59條第1項第5款規定之立法精神一致。

專利法草案函送行政院版第10條應明訂溯及效之規定,且其修正理由一、(二)無從明確真正專利權人與善意第三人間權利義務關係的起始點,甚至造成真正專利權人的專利權中斷,而異於上述三種國際間的立法模式,致使真正專利權人、冒認專利權人與善意第三人間的法律關係更行複雜,實應再予斟酌。

二、專利法草案函送行政院版刪除現行專利法第59條第1項第5款及第3項之規定,並無正當性

本文認為專利法草案第1稿第59條第1項第5款之修正洵屬正當合理。惟智慧局前揭專利法草案函送行政院版卻逕將本條第1項第5款及第3項刪除,其刪除理由(一)認為現行法本條第1項第5款僅限於因專利權人提起舉發而撤銷專利權者,不及於因專利權人提起專利權歸屬爭議訴訟而移轉專利權或變更其專利權名義者。

就上開刪除理由(一)而言,雖然現行法本條第1項第5款僅規定因專利權人提起舉發而撤銷專利權者有保護善意被授權人之規定,但是因專利權人提起專利權歸屬爭議訴訟而移轉專利權或變更其專利權名義者,基於相同的法理,亦得類推適用本條第1項第5款之規定,以保護該爭議訴訟之被告的善意被授權人。所以將來專利舉發改成民事對審制時,專利法草案第1稿就本條第1項第5款之修正規定:「非專利申請權人所得專利權,因專利權人就專利權歸屬訴請法院判決確定時,其被授權人在起訴前,以善意在國內實施或已完成必須之準備者。」確實能達到保護該民事訴訟之被告的善意被授權人之目的。專利法草案函送行政院版就本條第1項第5款及第3項的刪除理由(一)正可凸顯本條第1項第5款的刪除反而不利於民事訴訟之被告的善意被授權人之保護,確有不當。此觀諸前揭各國專利法專設各項規定保障善意被授

¹¹⁰ 可參考最高法院109年台上字第2155號民事判決所載案例。

¹¹¹ 相關訴訟上之主張,參見彭國洋,註3文。

權人之權益，即可見一斑。

其刪除理由(二)前段復認為專利權歸屬爭議事件改以專依民事訴訟解決者，第三人如名義專利權人之被授權人難以得知真正專利權人起訴爭執專利權歸屬，即難以主張在此之前善意實施或為必要準備而屬專利權效力所不及。此種說法顯然倒果為因，蓋本條第1項第5款及第3項之立法本有保障善意被授權人之正當價值，且現有民事訴訟已有告知訴訟¹¹²和訴訟繫屬登記¹¹³之制度設計，目前智慧財產案件審理法草案亦有相關告知訴訟之規定¹¹⁴，則善意被授權人並非無從知悉訴訟之繫屬。

為此，專利法草案就第10條似可參考民事訴訟法第254條第5項之規定，增設訟繫屬之登記制度，以保全利害關係人之權益。若然，名義專利權人之被授權人基於專利法草案第1稿就本條第1項第5款之修正規定，即有機會得知專利權歸屬爭議訴訟之繫屬，或得依民事訴訟法第58條之規定，主動參加訴訟，或依被告或法院之告知而參加訴訟。於得知訴訟繫屬之前，被授權人仍有主張本條第1項第5款之實益。

三、本條項款之規定無礙於善意被授權人是否得向冒認專利權人主張權利瑕疵擔保或債務不履行責任

上開刪除理由(二)後段又認為此善意第三人如因此爭執而受不利益時，係因名義專利權人所致，就該授權行為應向名義專利權人主張權利瑕疵擔保或債務不履行。此似指在現行專利法（或專利法草案第1稿）第59條第1項第5款規範之情形

¹¹² 參見民事訴訟法第65條：「當事人得於訴訟繫屬中，將訴訟告知於因自己敗訴而有法律上利害關係之第三人。受訴訟之告知者，得遞行告知。」民事訴訟法第67條之1第1項：「訴訟之結果，於第三人有法律上利害關係者，法院得於第一審或第二審言詞辯論終結前相當時期，將訴訟事件及進行程度以書面通知該第三人。」

¹¹³ 參見民事訴訟法第254條第5項：「訴訟標的基於物權關係，且其權利或標的物之取得、設定、喪失或變更，依法應登記者，於事實審言詞辯論終結前，原告得聲請受訴法院以裁定許可為訴訟繫屬事實之登記。」亦請參見彭國洋，註2文，80-81頁。

¹¹⁴ 參見智慧財產案件審理法草案第43條：「專利權、商標權、著作財產權、電路布局權、品種權經專屬授權者，權利人或專屬被授權人之一方，就專屬授權之事項，與第三人發生民事訴訟時，應於言詞辯論終結前相當時期，將訴訟事件及進行程度告知他方。受訴訟之告知者，得遞行告知。告知訴訟，應以書狀表明理由及訴訟進行程度提出於法院，由法院送達於第三人及他造。受告知人不為參加或參加逾時者，視為於得行參加時已參加於訴訟。」

中，若真正專利權人於取回專利權後，向善意被授權人主張權利者，善意被授權人得基於授權契約之權利瑕疵擔保責任，轉而向冒認專利權人主張權利，是善意被授權人仍得脫免最終責任。所以，本條項款之刪除不會有害於善意被授權人的權利救濟。

惟現行專利法本條項款係規範善意第三人在舉發前的實施或準備行為，為專利權之效力所不及，應無支付真正專利權人權利金之必要，已如前述，則真正專利權人應無從向善意被授權人主張權利，即善意被授權人尚無因真正專利權人與冒認專利權人間之專利權歸屬訴訟而受不利益之情事。

真正專利權人取回專利權後，雖無從就善意被授權人於舉發前（或起訴前）之行為主張權利，已如前述，但善意被授權人可能從專屬被授權人之身分縮減至僅為非專屬被授權人或具有阻卻違法事由之身分，現有或預期中之商業計畫無從實施，致有權利或利益受侵害者，非不能基於其與冒認專利權人間之授權契約，對之主張權利瑕疵擔保或債務不履行，則另屬一事，此概與刪除理由(二)後段所稱真正專利權人與冒認專利權人間是否產生專利申請權歸屬紛爭無涉。

至於真正專利權人取回專利權後，就善意被授權人於舉發後（或起訴後）之行為請求其支付合理之權利金，以為善意被授權人取得法定非專屬授權之對價。此時，冒認專利權人受領善意被授權人先前就此舉發後時期已給付之權利金，可能構成債權之（無權）準占有人¹¹⁵，而發生清償之效力，則真正專利權人僅能轉而向冒認專利權人主張該權利金之不當得利返還責任。此時，上開刪除理由(二)所稱善意第三人受不利益之情形尚難存在。

四、專利法第59條第1項第5款規範之情形中，冒認專利權人應負最終責任

對之，若認為善意被授權人就舉發後時期向冒認專利權人給付權利金難稱善意無過失，或認為專利權無「準占有」之適用者，則冒認專利權人受領善意被授權人

¹¹⁵ 學說有主張民法第310條第2款之債務人係「善意」即可，有無過失在所不問，參見孫森焱，新版民法債編總論（下冊），2001年，1027頁；亦有認債務人需「善意無過失」，參見陳自強，民法講義Ⅱ契約之內容與消滅，2004年，408頁。

就舉發後時期給付之權利金，於法律上無從構成債權之準占有人，則此時方需討論真正專利權人向善意被授權人行使權利之情事。

若真正專利權人於取回專利權後，依侵權行為法則，向冒認專利權人及（或）善意被授權人對於其等於舉發後之行為主張權利者，此時，若原告主張冒認專利權人及善意被授權人（假設有過失）為共同被告者，可能會構成不真正連帶債務¹¹⁶。對之，民事專利共同侵權行為之不當得利責任，多數實務和學說認為不會構成連帶責任¹¹⁷。準此，在不真正連帶債務中，被告間有最終負責者，因最終負責之債務人給付，他債務人即同免其責任，即債務人間無內部分擔額之分攤問題。所以，冒認專利權人將負最終損賠責任。

本文認為，專利法草案函送行政院版擬刪除現行專利法第59條第1項第5款和第3項之規劃，雖看似允許真正專利權人得選擇讓冒認專利權人及善意被授權人中之任一或全部提告，但善意被授權人或可主張其為專利權之效力所不及，或主張因先前向冒認專利權人給付權利金有清償之效力，或冒認專利權人及善意被授權人共同被訴時彼此間構成不真正連帶債務，所以真正專利權人向冒認專利權人主張權利，使之負最終損賠責任之結果方為正辦。本條項款之刪除未必能使真正專利權人有更多任擇被告之機會，反而使得我國專利法欲保護善意被授權人之交易安全的立法精神將不復存在，使其保護善意第三人之規範密度更不及於前述各國立法例，應予正視。

¹¹⁶ 善意被授權人若仍有過失而對於專利權人之損害賠償責任，得轉而向同為被告之契約相對人即名義專利權人主張違約責任者，被告間彼此之侵權行為只是偶然結合者，則被告間有最終負責者，因最終負責之債務人給付，他債務人即同免其責任，即債務人間無內部分擔額之分攤問題，所以各行為人間應負不真正連帶債務。

¹¹⁷ 參見最高法院74年度台上字第2733號民事判決、智慧財產法院104年度民專上更(一)字第9號民事判決及更審前二審101年度民專上字第10號民事判決、一審100年度民專訴字第64號民事判決；王澤鑑，不當得利，2015年，310-313頁。但實務有採相反見解，參見智慧財產法院105年度民著訴字第38號民事判決。而數人依各別之債務不履行負擔同一損害賠償責任者，亦為不真正連帶債務之典型之一，參見智慧財產法院98年度民著訴字第9號民事判決。

五、專利法第59條第1項第5款有保障善意被授權人善意信賴專利登記所表彰之交易安全的重大意義

依現行專利法（或專利法草案第1稿）第59條第1項第5款之規定，若真正專利權人於取回專利權後，雖無法向善意被授權人主張專利舉發撤銷前之損賠責任，但得依侵權行為或不當得利法則，向名義專利權人主張權利。此結果與專利法草案函送行政院版認為刪除本條項款使真正專利權人得選擇讓名義專利權人及善意被授權人中之任一或全部提告，而名義專利權人負最終損賠責任之結果，並無不同。其重大差異者厥為現行專利法（或專利法草案第1稿）第59條第1項第5款之規定保障善意被授權人善意信賴專利登記所表彰之交易安全，而專利法草案函送行政院版刪除本條項款充其量僅使真正專利權人對於被告（冒認專利權人及善意被授權人）有更多的選擇（但未必能實現），其間的利弊得失，不言可喻。

陸、結 論

依現行專利法（或專利法草案第1稿）第59條第1項第5款，該專利權應溯及於冒認專利公告時生效，否則本條項款即無規定屬於專利權之效力不及之事由的必要，已如前述。是以，本文認為變更專利權人名義的效力和真正專利申請權人舉發回復其專利權的效力皆具有溯及效。

實務上，原告就專利申請權歸屬提起確認訴訟，以確認其具有專利申請權及（或）專利權；或提起給付訴訟，以移轉或返還專利申請權及（或）專利權，二者本質上並無異。蓋給付訴訟的內涵本含有確認訴訟之性質，所以原告就專利申請權歸屬無論提起確認訴訟或給付訴訟，只要其主張為有理由，其本質皆為溯及申請時或公告時取回專利申請權及（或）專利權，不可能有原告自判決確定時起方取得專利申請權及（或）專利權，以致在此之前被告仍保有專利申請權及（或）專利權的權利割裂之情形。所以，真正專利申請權人應溯及於專利權公告時原始取得專利權。如此方不致使真正專利權人、冒認專利權人與善意第三人間的法律關係更行複雜。

本條項款既然規定善意第三人在舉發前的實施或準備行為，為專利權之效力所不及，應無支付真正專利權人權利金之必要；或者向冒認專利權人給付權利金構成債權之（無權）準占有人，而發生清償之效力；或者無法向冒認專利權人主張授權契約之權利瑕疵擔保責任，所以真正專利權人向冒認專利權人主張權利，使之負最終損賠責任之結果方為正辦。所以，專利法草案函送行政院版擬刪除現行專利法第59條第1項第5款和第3項之上述理由，應再予斟酌。

基於民法上善意第三人應予保護之基本原則，善意被授權人既然應受保障，其他善意實施者應無不受保護之理。所以，本文建議專利法草案第1稿就本條項款之規定應予保留；更有甚者，本條項款規定之「善意被授權人」應修正而擴大及於其他善意實施者，例如冒認專利權人之後手、冒認專利權之專屬授權人、冒認專利權或專屬授權的非專屬授權人。善意實施者之善意之認定時點，以真正專利申請權人起訴時為準，尚稱允當，其過失程度以非重大過失者（亦即屬於無過失、抽象輕過失或具體輕過失者）為限，如此較能平衡兼顧真正專利權人和善意實施者間的利益。所以，於真正專利申請權人起訴後，依現有民事訴訟的告知訴訟和訴訟繫屬登記之規定，實施者原本可得而知專利權歸屬訴訟之情事卻不知情者，若屬善意且無重大過失者，則真正專利申請權人取回專利權後，對於善意實施者於起訴前之實施或準備行為不得主張權利；而善意實施者於起訴後取得法定有償的非專屬授權，得繼續為實施或準備行為，真正專利權人得對之請求合理之權利金。