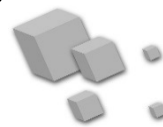


美國專利訴訟上全部實質權利認定標準之研究



黃敏雯*

壹、前言

專利權賦予專利權人排他性權利，使其專有排除他人未經其同意而實施的競爭優勢¹，這使專利權在商業競爭中扮演著重要角色。惟企業購買美國專利或取得美國專利專屬授權後，即使契約中未包含不得提起訴訟的條款，企業也未必能以「專利受讓人」或「專屬被授權人」的身分單獨提起專利侵權訴訟²。

這是因為美國專利制度發展出「全部實質權利」之概念，旨在避免同一被告因同一侵權行為遭受多次訴訟並承擔多重損害賠償責任。在專利交易或授權後，只有當專利受讓人或專屬被授權人取得專利之全部實質權利時才能單獨提起訴訟。換言之，即使專利受讓人或專屬被授權人已支付高昂成本取得專利權，若契約條款存在

DOI: 10.53106/22184562202410005903

收稿日: 2024年5月7日

* 博拓國際智權事務所專利師，陽明交通大學科技法律研究所碩士。本文感謝陳在方副教授之指導，並謹代表筆者個人觀點，與任職之事務所無關。

¹ 專利法第58條第1項：「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。」

² 宋皇志，以美國法之全部實質權利原則為借鏡檢視我國專利專屬授權法制，政大法學評論，2016年12月，147期，354頁。

疏漏，未能獲得專利的全部實質權利，則無法單獨提起訴訟，唯有與原專利權人³成為共同原告才能提起專利侵權訴訟。

為何單獨提起訴訟對於專利受讓人或專屬被授權人十分重要？通常情況下，若專利權被第三人侵害，通常所造成之損害，如市場占有率與售價下滑及銷售量下降等等不利益，係由專利受讓人或專屬被授權人所承受，故原專利權人缺乏動機起訴侵權行為⁴。若專利受讓人或專屬被授權人無法單獨提起訴訟，原專利權人亦不願成為共同原告，法院可能會駁回專利侵權訴訟，使得即便耗費鉅額成本取得專利，專利受讓人或專屬被授權人卻無法有效發起訴訟。

要獲得單獨起訴之起訴地位，必須取得專利之全部實質權利。但要取得哪些權利才算是取得專利之全部實質權利？筆者希望能藉由本次研究分析整理美國全部實質權利之認定標準，以提出確保能夠取得全部實質權利之條款擬定建議。

由於實務中專利讓與或授權契約屬於營業秘密之保護範疇，本文自 Thomson Reuters之Westlaw法學資料庫整理了近15年美國聯邦上訴巡迴法院涉及「全部實質權利」之判決⁵，將判決中提及之契約條款依據權利類型、對全部實質權利的影響程度，與訴訟過程中地方法院以及CAFC的判斷進行標記與統計。本文將依序於第貳章簡介美國獨特之全部實質權利原則與起訴地位之關係，於第參章分析各類契約條款對獲得全部實質權利的影響程度，再於第肆章提供專利授權／讓與契約之契約擬定建議以及欠缺起訴地位之補救與預防方式。

貳、專利侵權訴訟之全部實質權利與起訴地位

一、專利權由多種權利共同組成

美國專利法律體系經過多年的發展對專利權本質有深入的理解，依據Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia SPA案⁶（下稱「Vaupel案」）中，

³ 本文中專利權人指在專利授權或讓與前持有該專利之人，並非指該專利原始專利權人。

⁴ 宋皇志，註2文，355頁。

⁵ 檢索範圍為2008年至2024年討論專利全部實質權利的CAFC判決共20篇。

⁶ Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia SPA, 944 F.2d 870, 875 (Fed. Cir. 1991).

CAFC認為專利權實際上是由多種權利共同組成（a bundle of rights），可分割轉讓，也可全部或部分保留⁷。儘管一件專利中所有權利最初是由原專利權人持有，原專利權人可根據自身需要利用專利權，如透過專利交易或專利授權將專利權的全部或部分權利轉移予他人⁸。

專利權的靈活運用為企業提供了多種方式來實現其商業目標，然而這種靈活性也帶來實務上的挑戰。當專利權經過交易或授權後發生專利侵權訴訟時，法院需要根據全部實質權利原則來評斷原告是否具備起訴地位。

二、全部實質權利（all substantial rights）

全部實質權利一詞的起源，可追溯至1967年Bell Intercontinental Corporation v. the United States案⁹之判決，此判決之重要性在於以是否具有「全部實質權利」區分專利讓與及專利授權。全部實質權利之含義為專利權轉讓時具有價值的所有權利（All rights which are of value at the time the rights to the patent are transferred¹⁰）。在確認是否授予全部實質權利時，需查看原專利權人保留了哪些權利，而不僅僅是授予了哪些權利¹¹。當一件專利中足夠多的權利由一個人持有時，稱該人取得全部實質權利，且允許該人以自己的名義單獨起訴侵權。

美國訴訟法制對於「全部實質權利」的規範旨在避免多人同時獲得單獨提起侵權訴訟的起訴地位，導致同一被告因相同的侵權行為遭受多次訴訟並承擔多重損害賠償責任。同理，根據Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc.案¹²，法院認為同一專利不能由多個所有者分別擁有單獨起訴資格。當原告對系爭專利不具備足夠多的權利時，該原告沒有單獨起訴的資格，必須將該專利的其他權利人作為訴訟當事

⁷ *Id.* at 875. (“It is, in effect, a bundle of rights which may be divided and assigned, or retained in whole or part.”).

⁸ Andrew C. Michaels, *Patent Transfer and the Bundle of Rights*, 83 BROOK. L. REV. 933 (2018).

⁹ 參見宋皇志，註2文，356頁。

¹⁰ Electronic Code of Federal Regulations, 26 CFR § 1.1235-2 (2024).

¹¹ *Vaupel Textilmaschinen KG*, 944 F.2d at 875. (“In determining whether a grant of all substantial rights was intended, it is helpful to look at what rights have been retained by the grantor, not only what was granted.”).

¹² *Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc.*, 434 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2006).

人加入才有起訴地位。

三、全部實質權利對起訴地位 (standing to sue) 之影響

起訴地位¹³為原告提起訴訟的資格。在Morrow v. Microsoft Corp.案中，CAFC解釋過一方若想要自行提起專利侵權訴訟，則必須滿足兩種不同要求：訴權¹⁴與獨立訴訟實施權¹⁵，參考圖表1以下分別解釋¹⁶。



圖1 專利侵權訴訟中原告起訴地位整理¹⁷

¹³ 美國法中的「起訴地位」(standing to sue)係指原告提起訴訟的資格，國內學者翻譯不一，有翻成當事人適格，本文採楊崇森教授之翻譯，參見，楊崇森，美國民事訴訟制度之特色與對我國的啟示，軍法專刊，2010年10月，56卷5期，5-44頁。

¹⁴ 美國法中的「訴權」(constitutional standing)係指原告向法院提起訴訟的門檻要求，國內學者翻譯不一，有翻成憲法所加諸之當事人適格限制，本文採陳在方副教授之翻譯，參見，陳在方等著，跨國專利授權契約之重要程序上爭議，收錄於：劉尚志等編，台灣科技產業美國專利訴訟30年之回顧，2019年，369-370頁。

¹⁵ 美國法中的「獨立訴訟實施權」(prudential standing)係指原告必須主張自己的權利與利益，其請求不可利基於第三人之法律上權利或利益，國內學者翻譯不一，有翻成憲法所加諸之當事人適格限制，本文採陳在方副教授之翻譯，參見陳在方等著，同前註，371-372頁。

¹⁶ Morrow v. Microsoft Corp., 499 F.3d 1332,1338 (C.A.Fed. (Cal.), 2007). (“to have standing GUCLT must meet both constitutional and prudential standing requirements.”).

¹⁷ 筆者自製。

(一) 訴 權 (constitutional standing)

在聯邦法院系統提起訴訟的起訴地位討論須從檢視訴權開始。美國憲法第3條第2款限制了聯邦法院系統的管轄權於實際案件或爭議。對於原告而言，要具備訴權，其必須確立實際案件或爭議的存在，原告必須證明被告的行為已造成其實質損害，且原告能透過法院的判決來修復或解決其損害¹⁸。

對於專利侵權訴訟而言，原告若要具備訴權，則至少需擁有系爭專利之「專利排他權¹⁹」。基此，不論是原專利權人、專利受讓人、專利專屬被授權人，只要具有專利排他權，便可擁有訴權。相對的，若原告之身分僅是系爭專利之非專屬被授權人，在 *Sicom Sys., Ltd. v. Agilent Techs., Inc.* 案²⁰ 之中，法院闡明非專屬授權不賦予非專屬被授權人提起訴訟或是與專利權人一起提起訴訟的訴權，因為非專屬被授權人不會因侵權而遭受法律損害²¹。

(二) 獨立訴訟實施權 (prudential standing)

擁有訴權僅是滿足了最低的起訴地位要求，原告可以向聯邦法院提起訴訟，卻並不代表原告可以單獨起訴。若想要單獨起訴，原告還需取得專利之全部實質權利，進一步擁有獨立訴訟實施權²²。獨立訴訟實施權並非由法律規定，而是聯邦法院對其管轄權所施加的謹慎自制，法院會要求未取得系爭專利之全部實質權利的專屬被授權人與原專利權人聯合提起訴訟，才可有效避免對同一侵權行為產生多重訴訟風險²³。

¹⁸ BRIAN G. BRUNSVOLD, ET AL., DRAFTING PATENT LICENSE AGREEMENTS (2012).

¹⁹ *Id.* at 39.

²⁰ *Sicom Sys., Ltd. v. Agilent Techs., Inc.*, 427 F.3d 971 (Fed. Cir. 2005).

²¹ *Sicom Sys., Ltd.*, 427 F.3d at 976. (“A nonexclusive license confers no constitutional standing on the licensee to bring suit or even to join a suit with the patentee because a nonexclusive licensee suffers no legal injury from infringement.”).

²² 參見陳在方等著，註14文，371頁。

²³ BRUNSVOLD, *supra* note 18, at 38.

參、契約條款如何影響全部實質權利

一、影響全部實質權利之條款

參考表1，筆者將判決中案件背景提及之契約條款依據權利類型、專利受讓人或專屬被授權人是否取得全部實質權利進行分類，以及統計同一案件訴訟過程中地方法院以及美國聯邦巡迴上訴法院對於各類型權利的契約條款關注次數。這些契約條款可分為四類權利：專利排他權、專利侵權訴訟權、再讓與／再授權之權利，以及其他權利。

表1 契約條款對全部實質權利造成影響之統計表²⁴

| 類型 | 契約條款 | 專利受讓人或專屬被授權人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|---------|------------------|--------------|----------|----|----|------|------|
| | | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 專利排他權 | 完整的專利排他權 | 4 | 4 | 8 | 17 | 13 | 14 |
| | 未取得專利排他權 | 0 | 9 | 9 | | | |
| | 特定使用領域 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 5 |
| | 無特定使用領域 | 3 | 5 | 8 | | | |
| | 特定地理區域 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| | 無特定地理區域 | 3 | 8 | 11 | | | |
| | 不排除原專利權人或附屬公司之實施 | 1 | 11 | 12 | 14 | 7 | 8 |
| | 排除原專利權人或附屬公司之實施 | 1 | 1 | 2 | | | |
| 專利侵權訴訟權 | 完整、自由的專利侵權訴訟權 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 15 |
| | 有限制的專利侵權訴訟權 | 0 | 5 | 5 | | | |
| | 有權利主張對象之限制 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| | 沒有權利主張對象之限制 | 2 | 1 | 3 | | | |
| | 須經同意才可處理侵權行為 | 0 | 6 | 6 | 11 | 3 | 8 |
| | 不須經同意可處理侵權行為 | 4 | 1 | 5 | | | |

²⁴ 筆者自製。

| 類型 | 契約條款 | 專利受讓人或專屬被授權人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|------------|--------------------|--------------|----------|----|----|------|------|
| | | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| | 原專利權人保留次要起訴權 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| | 原專利權人無次要起訴權 | 2 | 0 | 2 | | | |
| 再讓與或再授權之權利 | 完整的再授權／再讓與之權利 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 10 |
| | 有限制的再讓與／再授權 | 0 | 7 | 7 | | | |
| | 對再讓與／再授權對象的限制 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 |
| | 無再讓與／再授權對象的限制 | 3 | 1 | 4 | | | |
| | 再讓與／再授權對象需遵守原契約規定 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| | 再讓與／再授權對象不需遵守原契約規定 | 3 | 2 | 5 | | | |
| | 原專利權人有再讓與／再授權否決權 | 0 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 |
| | 原專利權人無再讓與／再授權否決權 | 3 | 1 | 4 | | | |
| 其他權利 | 授權終止後原專利權人有恢復權 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| | 授權終止後原專利權人無恢復權 | 1 | 0 | 1 | | | |
| | 不維護專利須將專利歸還 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| | 不維護專利無須將專利歸還 | 1 | 0 | 1 | | | |
| | 原專利權人需支付年費 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| | 原專利權人不需支付年費 | 2 | 0 | 2 | | | |
| | 分享專利運營利益 | 3 | 7 | 10 | 12 | 4 | 2 |
| | 無需分享專利運營利益 | 1 | 1 | 2 | | | |

以下將配合表1分別介紹對應各類權利條款中，幫助專利受讓人或專屬被授權人取得該項權利的正面要素以及阻止專利受讓人或專屬被授權人取得該項權利之負面要素。

(一) 專利排他權 (the exclusive right)

專利排他權即專利權人排除他人在美國各地製造、使用、許諾銷售或銷售該發明或將該發明進口到美國的權利²⁵。取得專利排他權代表會因為侵權行為而遭受實質損害而具備訴權，也是取得全部實質權利並滿足獨立訴訟實施權的基本條件。

1. 應取得之正面要素：完整的專利排他權

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|----------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 完整的專利排他權 | 4 | 4 | 8 | 17 | 13 | 14 |
| 未取得專利排他權 | 0 | 9 | 9 | | | |

專利排他權是所有契約條款中被法院討論次數最高的權利。取得專利排他權為具備全部實質權利的必要條件。雖然取得專利排他權本身並不足以認定取得全部實質權利，但若無取得專利排他權，則必不具全部實質權利。

作為專利受讓人或專屬被授權人於擬定契約時，為了取得完整的專利排他權，最好在契約中清楚地規定專利排他權的轉移並避免強烈限制。可參考 *Azure Networks, LLC v. CSR PLC* 案²⁶ 中原專利權人 Tri-County 與 Azure 簽訂之專利讓與契約。該契約內容關於專利排他權的段落載明：「該契約授予 Azure 排他的、全球性的、可讓與的權利，以(1)製造、使用、銷售、銷售要約、進口和租賃任何產品，(2)使用和執行任何方法、製程和／或服務，以及(3)以任何方式根據系爭專利實施任何

²⁵ 35 U.S.C.A. § 271 (West). (“Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.”).

²⁶ *Azure Networks, LLC v. CSR PLC*, 771 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2014), *cert. granted, judgment vacated*, 575 U.S. 959, 135 S. Ct. 1846, 181 L. Ed. 2d 720 (2015).

發明²⁷。」而CAFC與地方法院皆同意本條款使專利受讓人Azure具有專利排他權。而該契約構成有效的讓與系爭專利給Azure，進而使Tri-County對系爭專利不具備全部實質權利，導致原專利權人Tri-County不具起訴地位。

因此，作為專利受讓人或專屬被授權人擬定讓與契約或專屬授權契約時，應該盡量確保契約對於專利排他權沒有過多限制，此為取得全部實質權利的第一步。

2. 應避免之負面要素：特定使用領域

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|---------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 特定使用領域 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 5 |
| 無特定使用領域 | 3 | 5 | 8 | | | |

特定使用領域（exclusive field of use）的限制指當一個專利可運用於不同產品領域的情況下，限定專利受讓人或專屬被授權人擁有特定產品領域的專利排他權²⁸。依據統計結果，若對於專利排他權有特定使用領域，則無法取得全部實質權利，是應避免出現於契約之負面要素。

觀察Alps S., LLC v. Ohio Willow Wood Co.案²⁹，專屬被授權人Alps S., LLC（下稱「Alps」）與原專利權人Applied Elastomerics, Inc.（下稱「AE」）簽署系爭專利授權契約後，Alps因Ohio Willow Wood Co.（下稱「OWW」）侵權了系爭專利，而單獨以Alps名義對OWW提起了專利侵權訴訟，而OWW也以Alps不具起訴地位為由要求駁回訴訟。

²⁷ *Id.* at 1341. (“In particular, the Agreement granted Azure the exclusive, worldwide, transferable right to (i) make, have made, use, sell, offer to sell, import, and lease any products, (ii) use and perform any method, process, and/or services, and (iii) otherwise practice any invention in any manner under the ’129 patent.”).

²⁸ BRYAN A. GARNER, BLACK’S LAW DICTIONARY (10th ed. 2014). (“[a] license provision restricting the licensee’s use of the licensed property to a defined product or service market or to a designated geographical area”).

²⁹ Alps S., LLC v. Ohio Willow Wood Co., 787 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2015).

CAFC指出系爭專利之授權契約雖然為專屬授權契約，也在契約內載明AE給予Alps起訴之權利³⁰，卻將Alps之專利排他權限制於特定之產品使用領域³¹。系爭專利標的為熱塑性凝膠與基材的複合製品，但系爭專利本身並不限定於任何特定的應用或用途。而系爭專利之授權契約卻限定Alps僅擁有應用於義肢內襯產品之專利排他權，將系爭專利於其他使用領域之專利排他權保留給AE。

CAFC於判決中認為專利授權契約中「特定使用領域」對於Alps的起訴地位是致命的³²。且最高法院早已認識到，若專屬授權契約僅授予專利專屬權利的不可分割之部分或份額，則專屬被授權人不能在未加入原專利權人的情況下提起侵權訴訟³³。法院對此觀點的解釋為，若允許特定使用領域的專屬被授權人以自己的名義起訴，則可能導致單一侵權行為的多重訴訟，使被告須承擔多項侵權責任之風險³⁴。故本案中CAFC認為若不將原專利權人AE列為共同原告，專屬被授權人Alps便沒有提起訴訟的資格。

由此可知，特定使用領域的條款將導致專利受讓人或專屬被授權人無法取得完整的專利排他權，對於取得全部實質權利是非常不利的條款。

³⁰ *Id.* at 1383. (The license also granted Alps the right to enforce the '109 patent and provided that AEI would cooperate “to the extent necessary ..., including (without assignment of ownership to any Patent Rights) transferring of such rights to [Alps] as are necessary to enable [Alps] to enforce the PATENT RIGHTS in its own name.”).

³¹ *Id.* (Most importantly, the license agreement limited Alps’s right to “develop, make, have made, use, sell, offer to sell, distribute, lease, and import” products covered by the '109 patent, to a particular “field of use”).

³² *Id.* (The Supreme Court has long recognized that an exclusive licensee cannot sue for infringement without joining the patent owner if the license grants merely “an undivided part or share of th[e] exclusive right [granted under the patent].”).

³³ *Id.* at 1383-1384. (The Supreme Court has long recognized that an exclusive licensee cannot sue for infringement without joining the patent owner if the license grants merely “an undivided part or share of th[e] exclusive right [granted under the patent].”).

³⁴ *Id.* at 1384. (More recently, in *International Gamco*, we explained that finding that a field of use licensee has standing “to sue in its own name alone poses a substantial risk of multiple suits and multiple liabilities against an alleged infringer for a single act of infringement.”).

3. 輕微影響的之負面要素：特定地理區域

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|---------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 特定地理區域 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 |
| 無特定地理區域 | 3 | 8 | 11 | | | |

特定地理區域（exclusive territory）的限制指的是將專利排他權限定於特定地區，依據美國專利法第261條第2項後段：申請人、專利權人或其受讓人或可授予或讓與其專利專有權到整個美國或美國之特定地區，實務中特定地理區域的條款可為美國國內特定州或特定城市。

雖然在本次統計案例中並未出現對於專利排他權僅特定地理區域的案件³⁵，但於 *Waterman v. Mackenzie* 案³⁶中，最高法院確認過若於授權／讓與合約中具有特定地理區域之條款，該特定地理區域之專利受讓人或專屬被授權人無須與原專利權人一同提起訴訟，具有單獨起訴之權利。這是因為一旦單一侵權行為發生於該地理區域時，也只會引起該區之專利受讓人或專屬被授權人提起單一侵權訴訟，不會涉及多重訴訟風險，故法院普遍認為特定地理區域之條款對專利排他權影響不大³⁷。

³⁵ 本次統計案例出現特定地理區域的案例，同時出現特定使用領域的負面要素。

³⁶ *Waterman v. Mackenzie*, 138 U.S. 252, 256, 11 S. Ct. 334, 335, 34 L. Ed. 923 (1891). (“...gives the grantee the right to sue in his own name for an infringement within the district, because the right, although limited to making, using, and vending two machines, excludes all other persons, even the patentee, from making, using, or vending like machines within the district.”).

³⁷ Sarah Greibrok, *Contract Principles: A Sensible Alternative to the “All Substantial Rights” Standard in Licensee Standing*, 42 AIPLA Q.J. 109 (2014).

4. 輕微影響的負面要素：不排除原專利權人或附屬公司之實施

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|------------------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 不排除原專利權人或附屬公司之實施 | 1 | 11 | 12 | 14 | 7 | 8 |
| 排除原專利權人或附屬公司之實施 | 1 | 1 | 2 | | | |

若專屬被授權人／受讓人與原專利權人約定不排除原專利權人自身或原專利權人之附屬公司之實施，雖然會使得專利受讓人或專屬被授權人無法獲得最完整之專利排他權，但在過往判例中卻可發現法院還是可能認可專利受讓人或專屬被授權人取得全部實質權利。

如Luminara Worldwide, LLC v. Liown Elecs. Co.案³⁸（下稱「Luminara案」），原專利權人Disney在2008年將系爭專利授權給專屬被授權人Luminara³⁹，其中契約第2.2條規定：「……儘管授予上述專屬授權，Disney及其附屬公司（affiliate）明確保留在全球範圍內製造、已經製造、使用、銷售、要約銷售和進口產品類別內外授權產品的權利。」⁴⁰本條指的是專屬被授權人不僅不會排除原專利權人對系爭專利之實施，也不會排除其附屬公司對系爭專利之實施。

依據契約中關於附屬公司的定義⁴¹，附屬公司可分為三類：(1)控制Disney、受

³⁸ Luminara Worldwide, LLC v. Liown Elecs. Co., 814 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2016).

³⁹ 本案專屬被授權人原為Candella公司，惟提起訴訟後，Candella公司併入Luminara公司，故Luminara公司擁有Candella以前擁有的所有權利。

⁴⁰ *Id.* at 1348. (“Reservation of Rights. Notwithstanding the exclusive license grant above, Disney expressly reserves for itself and its Affiliates the right throughout the world to make, have made, use, sell, offer for sale and import the Licensed Products, within and outside the Product Categories.”).

⁴¹ *Id.* at 1348. (“Affiliate” means any entity controlling or controlled by or in common control with a Party, where “control” is defined as the ownership of at least 50% of the equity or beneficial interest of such entity or the right to vote for or appoint a majority of the board of directors or other

Disney控制、或與Disney共同控制的任何實體。(2)Disney或其任何附屬公司負有管理或運營責任的任何其他實體（即使Disney或其附屬公司可能擁有少於50%該實體的股權）。(3)由Disney或其任何附屬公司運營或經其「授權」的任何其他實體、主題公園或場所。

侵權人Liown認為第三種規定將使任何獲得Disney授權的實體都可被認定為「附屬公司」而實施系爭專利。假設Disney將其他專利或技術授權給任意企業，就可符合附屬公司定義中的第三種，並使Disney得以自由地允許任意企業對系爭專利之實施。

但CAFC認為契約中「附屬公司」之第三類定義並不如侵權人Liown聲稱的如此廣泛。前兩類附屬公司的定義皆要求運營之控制權，可推知第三類之授權應以某種方式與附屬公司的運營相關，例如特許經營契約（franchise agreement），而非僅僅是其他技術之授權⁴²。

此外，契約中一再聲明Luminara對系爭專利擁有專利排他權，若Disney僅是透過向任何實體授權一些其他技術即可將使Luminara無法排除該實體實施系爭專利，那麼契約中關於Luminara之專利排他權的承諾將不再成立。因此CAFC認定原專利權人Disney沒有保留允許任意企業對系爭專利之實施，即Luminara擁有系爭專利之專利排他權，並擁有系爭專利的全部實質權利，無須加入原專利權人Disney即可單獨對侵權人Liown起訴。

由本案可知，CAFC認為專利受讓人或專屬被授權人是否可提起專利侵權訴訟，應取決於契約中附屬公司的定義。若原專利權人保留允許任意企業對系爭專利之實施，那麼被授權人無法擁有專利排他權。反之，若原專利權人沒有保留允許任意企業對系爭專利之實施的權利，而僅是與專利受讓人或專屬被授權人約定不排除原專利權人自身或原專利權人之附屬公司之實施，即使專利受讓人或專屬被授權人

governing body of such entity. For purposes of this Agreement, a Licensor Affiliate shall include: (1) any other entity with respect to which Licensor or any of its Affiliates has management or operational responsibility (even though Licensor or its Affiliate may own less than 50% of the equity of such entity); and (2) any other entity, theme park, or venue operated by or under license from The Walt Disney Company or any of its Affiliates.)

⁴² RAYMOND T. NIMMER & JEFF C. DODD, MODERN LICENSING LAW § 5:51 (2023).

沒有拿到最完整的專利排他權，法院仍可能認定專利受讓人或專屬被授權人取得全部實質權利⁴³。

5.小結：專利排他權正面要素與負面要素整理

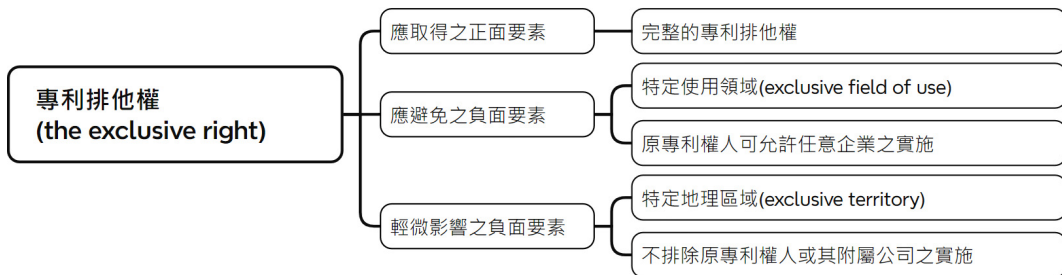


圖2 專利排他權正面要素與負面要素整理⁴⁴

獲得「完整的專利排他權」對於取得全部實質權利至關重要。專利受讓人或專屬被授權人應避免契約出現「特定使用領域」以及「原專利權人可允許任意實體之實施」等條款。

而「特定地理區域」與「不排除原專利權人或附屬公司之實施」對於取得全部實質權利沒有明顯負面影響，即使契約中存在此類條款，專利受讓人或專屬被授權人還是有機會取得全部實質權利。

(二) 專利侵權訴訟權 (the right to enforce & the right to indulge)

專利侵權訴訟權指的是當專利受到侵害時，權利人對侵權者提起專利訴訟，要求禁止侵權行為與損害賠償的權利。

專利侵權訴訟權可由兩個層面進行考量：1.積極提起訴訟之權利，以及2.消極縱容侵權的權利。換言之，當專利受讓人或專屬被授權人選擇積極行使提起訴訟的權利時，其保護專利權的決心將得以展現，而不被原專利權人阻撓；而當專利受讓

⁴³ Marissa Paslick, “Exclusive” No Longer Means Exclusive in the Context of Patent Licenses-A Look at Why There Is Value in This Ambiguity, 19 U. BALT. INTELL. PROP. L.J. 167 (2011).

⁴⁴ 筆者自製。

人或專屬被授權人選擇消極縱容侵權時，原專利權人也無法取代專利受讓人或專屬被授權人的地位而對侵權者起訴。在契約中體現於專利受讓人或專屬被授權人取得之專利侵權訴訟的相關權利範圍，及原專利權人保留的訴訟權的權利範圍。

1. 應取得之正面要素：完整、自由的專利侵權訴訟權

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|-------------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 完整的專利侵權訴訟權 | 4 | 6 | 10 | 15 | 12 | 15 |
| 有限制的專利侵權訴訟權 | 0 | 5 | 5 | | | |

觀察上表可發現，若專利受讓人或專屬被授權人取得之專利侵權訴訟權有限制，將無法取得全部實質權利。同時，在 *Alfred E. Mann Found. For Sci. Rsch. v. Cochlear Corp.* 案⁴⁵中，CAFC將起訴專利侵權的權利範圍描述為「最重要的考慮要素」。

值得注意的是，若原專利權人僅將專利侵權訴訟權授予給專利受讓人或專屬被授權人而未同時轉讓專利排他權，最高法院早在1923年就已反對這種將專利排他權與訴訟權拆開的授權方式⁴⁶，法院通常將此類契約視為狩獵執照（*hunting license*），並認定僅擁有所謂的狩獵執照的被授權人因不具有專利排他權，而無法持有訴權，當然不具備全部實質權利⁴⁷。

⁴⁵ *Alfred E. Mann Found. For Sci. Rsch. v. Cochlear Corp.*, 604 F.3d 1354, 1361 (Fed. Cir. 2010) (Fed. Cir. 2010). (“the nature and scope of the exclusive licensee’s purported right to bring suit, together with the nature and scope of any right to sue purportedly retained by the licensor, is the most important consideration”).

⁴⁶ *Crown Die & Tool Co. v. Nye Tool & Mach. Works*, 261 U.S. 24, 43 S. Ct. 254, 259, 67 L. Ed. 516 (1923). (“The profits or damages for infringement cannot be sued for except on the basis of title as patentee, or as such assignee or grantee, to the whole or a part of the patent, and not on the basis merely of the assignment of a right to a claim for profits and damages, severed from such title.”).

⁴⁷ Michael A. Rosenhouse, *Standing of Licensee To Bring Patent Infringement Action*, AMERICAN LAW REPORTS, 14 A.L.R. FED. 3D ART. 11 (2016).

2.應避免之負面要素：權利主張對象的限制

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|-------------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 有權利主張對象之限制 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 沒有權利主張對象之限制 | 2 | 1 | 3 | | | |

「權利主張對象的限制」對於完整、自由的專利侵權訴訟權的影響甚鉅。一旦出現於契約條款中，法院就會認定專利受讓人或專屬被授權人不具全部實質權利。對於權利主張的對象的限制可是在契約中列出具體公司名單，要求專利受讓人或專屬被授權人不可對名單內公司提起專利侵權訴訟，如Diamond Coating Techs., LLC v. Hyundai Motor Am.案⁴⁸，專利受讓人Diamond與原專利權人Sanyo簽訂之專利讓與契約中，列出具體名單並限制了Diamond不可利用系爭專利對某些公司提起專利侵權訴訟⁴⁹，這剝奪了Diamond在專利侵權訴訟權方面的自由，因此地方法院與CAFC皆認定此契約並未將系爭專利之全部實質權利由Sanyo轉給Diamond。

不論是正面表列或是負面表列，只要原專利權人限制了權利主張的對象，原專利權人對於訴訟保留的控制權就有可能影響專利受讓人或專屬被授權人的訴訟行為和策略，進而導致專利受讓人或專屬被授權人無法取得完整、自由的專利侵權訴訟權，並使專利受讓人或專屬被授權人不具系爭專利的全部實質權利。

3.應避免之負面要素：需經原專利權人同意方可起訴或和解

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|--------------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 須經同意才可處理侵權行為 | 0 | 6 | 6 | 11 | 3 | 8 |
| 不須經同意可處理侵權行為 | 4 | 1 | 5 | | | |

⁴⁸ Diamond Coating Techs., LLC v. Hyundai Motor Am., 823 F.3d 615 (Fed. Cir. 2016).

⁴⁹ *Id.* at 621. (“As the District Court observed, the agreements provide a list of companies which [Diamond] ‘reserves the right not to assert the [patents-in-suit] against.’”).

若專利受讓人或專屬被授權人需要經過原專利權人同意才可發起專利侵權訴訟，或是需要經過原專利權人同意才可與被告進行和解，則專利受讓人或專屬被授權人無法擁有完整、自由的專利侵權訴訟權。觀察本次研究判決，一旦此負面要素出現於契約條款中，法院就會認定專利受讓人或專屬被授權人不具全部實質權利。

以 *AsymmetRx, Inc. v. Biocare Med., LLC* 案⁵⁰ 為例，原專利權人哈佛大學將系爭專利專屬授權給專利被授權人 *AsymmetRx*，其中關於起訴部分，授權契約第7.2條規定：「*AsymmetRx*和哈佛大學應在哈佛專利的準備、申請和維護方面充分合作，以便哈佛大學能夠申請、起訴並維護專利⁵¹」，並在授權契約第8.1條規定：「只要 *AsymmetRx*在訴訟發生時仍擁有專屬授權，賦予 *AsymmetRx*以自己的名義並自費起訴任何侵權行為的權利，但在開始此類行動之前，*AsymmetRx*應仔細考慮哈佛大學的觀點以及在決定是否起訴時對公共利益的潛在影響⁵²。」

而若 *AsymmetRx*確實發起了此類訴訟，契約第8.2條規定「哈佛大學可在法律允許的範圍內選擇作為一方加入該訴訟，並與 *AsymmetRx*共同控制該行動⁵³。」且契約第8.4條規定：「未經哈佛事先書面同意（哈佛大學不得無理拒絕），*AsymmetRx*不得對此類侵權訴訟進行和解、同意判決或其他自願最終處理⁵⁴。」

2007年 *AsymmetRx*起訴侵權人 *Biocare* 侵害系爭專利之專利權，初審由 *Biocare* 勝

⁵⁰ *AsymmetRx, Inc. v. Biocare Med., LLC*, 582 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009).

⁵¹ *Id.* at 1316. (“§ 7.2 specified that Harvard and AsymmetRx were to cooperate fully in the preparation, filing, prosecution, and maintenance of Harvard’s patents ‘so as to enable Harvard to apply for, to prosecute and to maintain patent applications in patents in Harvard’s name in any country.’”).

⁵² *Id.* at 1317. (“§ 8.1 gave AsymmetRx ‘the right to prosecute in its own name and at its own expense any infringement’ within the commercial diagnostic field, so long as AsymmetRx still had an exclusive license at the time the action was commenced. Before commencing such an action, AsymmetRx was to ‘give careful consideration to the views of Harvard and to potential effects on the public interest in making its decision whether or not to sue.’”).

⁵³ *Id.* at 1317. (“§ 8.2 stated that Harvard ‘may, to the extent permitted by law, elect to join as a party in that action.’ If Harvard joined such an action, Harvard and AsymmetRx jointly controlled that action.”).

⁵⁴ *Id.* at 1317. (“Under § 8.4, no settlement, consent judgment, or other voluntary final disposition of such an infringement suit could be entered into without the prior written consent of Harvard, which was not to be unreasonably withheld.”).

訴，AsymmetRx隨即提起了上訴。雖然訴訟雙方或之前審理的地區法院都沒有提出AsymmetRx是否有資格單獨起訴的訴訟地位問題，但在CAFC的審查過程中：CAFC認為在起訴方面，即使契約賦予AsymmetRx起訴侵權的權利，但AsymmetRx有義務考慮哈佛大學的觀點和公共利益。另外在和解方面，雖然契約中有哈佛大學不得無理拒絕的限制條件，但哈佛大學的批准對於任何訴訟和解都是必要的。且若AsymmetRx提起了侵權訴訟，哈佛可能會選擇作為一方參與該訴訟，亦將會與AsymmetRx共同控制訴訟⁵⁵。

由於AsymmetRx無法擁有完整、自由的專利侵權訴訟權，故CAFC最終認定專屬被授權人AsymmetRx不具備全部實質權利而不具單獨起訴地位，並將原判決撤銷並發回地方法院。由本案可觀察到，即使契約中有原專利權人不得無理拒絕的條款，只要專利受讓人或專屬被授權人需經原專利權人同意方可起訴或和解，原專利權人對於訴訟保留的控制權就會影響專利受讓人或專屬被授權人的訴訟行為和策略，進而導致專利受讓人或專屬被授權人無法取得完整、自由的專利侵權訴訟權，並使專利受讓人或專屬被授權人不具系爭專利的全部實質權利。

4. 應避免之負面要素：原專利權人保有次要起訴權

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|--------------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 原專利權人保留次要起訴權 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 |
| 原專利權人無次要起訴權 | 2 | 0 | 2 | | | |

原專利權人保有次要起訴權（the secondary right），即當專利受讓人或專屬被授權人得知有他人侵權行為，卻選擇不起訴並消極縱容侵權時，原專利權人有權決定是否對侵權人起訴。所謂「次要」表示「決定是否起訴的次序」為第二順位，相對於專利受讓人或專屬被授權人擁有之第一順位起訴權。觀察本次研究判決，一旦此負面要素出現於契約條款中，法院就會認定專利受讓人或專屬被授權人不具全部

⁵⁵ Jacob H. Rooksby, *University Initiation of Patent Infringement Litigation*, 10 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 623 (2011).

實質權利。

以Gensetix, Inc. v. Bd. of Regents of Univ. of Texas Sys案⁵⁶為例，原專利權人德州大學將系爭專利專屬授權給專屬被授權人Gensetix⁵⁷。在系爭專利的專屬授權契約中規定：「若Gensetix未能在得知系爭專利之侵權後六個月內對實質侵權者提起訴訟，德州大學擁有次要起訴權⁵⁸。」亦即，在Gensetix明知系爭專利之侵權卻消極以對的情況下，六個月後可由德州大學提起訴訟。因此，儘管Gensetix可選擇提起專利侵權訴訟，但卻不享有縱容侵權的權利。導致無法擁有完整、自由的專利侵權訴訟權，故CAFC最終認定專屬被授權人Gensetix不具備全部實質權利而不具單獨起訴地位，並將原判決撤銷並發回地方法院。

5.無明顯影響之中性要素：起訴前通知義務

除了上述有明顯影響的負面要素之外，有些案件契約中規定了專利受讓人或專屬被授權人的「起訴前通知義務」。即專利受讓人或專屬被授權人需要先通知原專利權人，其即將對他人侵權行為發起專利侵權訴訟，但並不需得到原專利權人同意才能起訴。

如Vaupel案⁵⁹中，系爭專利的專屬授權契約規定：「原專利權人Ruthard Marowsky（下稱「Marowsky」）授予專屬被授權人Vaupel就過去、現在和未來侵犯系爭專利的行為提起訴訟的權利，前提是專屬被授權人Vaupel須先以書面通知原專利權人Marowsky其打算針對他人提起專利訴訟。然而，是否起訴某一方的最終決定權完全取決於專屬被授權人Vaupel⁶⁰。」本案中CAFC認為系爭專利的專屬授權契

⁵⁶ Gensetix, Inc. v. Bd. of Regents of Univ. of Texas Sys., 966 F.3d 1316 (Fed. Cir. 2020).

⁵⁷ 實際上德州大學是先在2008年9月將系爭專利專屬授權給與本案無關之第三方Alex Mirrow，然後在2014年Mirrow將此專屬授權讓與給Gensetix。

⁵⁸ *Id.* at 1319. (“UT retained a secondary right to sue if Gensetix fails to file suit against a substantial infringer within six months of knowledge of infringement.”).

⁵⁹ *Vaupel Textilmaschinen KG*, 944 F.2d 870.

⁶⁰ *Id.* at 874. (“MAROWSKY hereby grants to VAUPEL the rights to sue for past, present and future infringements of patent 3,961,650 (if any) including the right to seek injunctions and/or money damages, in any effort by VAUPEL to protect the invention covered by the patent against encroachment by third parties; provided, however, that VAUPEL first notifies MAROWSKY in writing of its intention to sue for enforcement of the patent against a particular party. The final

約已向專屬被授權人Vaupel讓與了足夠的權利，使其具有全部實質權利，並具有單獨起訴之起訴地位。

這類起訴前通知義務對於專利受讓人或專屬被授權人的完整、自由的專利侵權訴訟權不會造成實質上的限制，因此並不會對取得全部實質權利造成負面影響。

6.小結：專利侵權訴訟權正面要素與負面要素整理

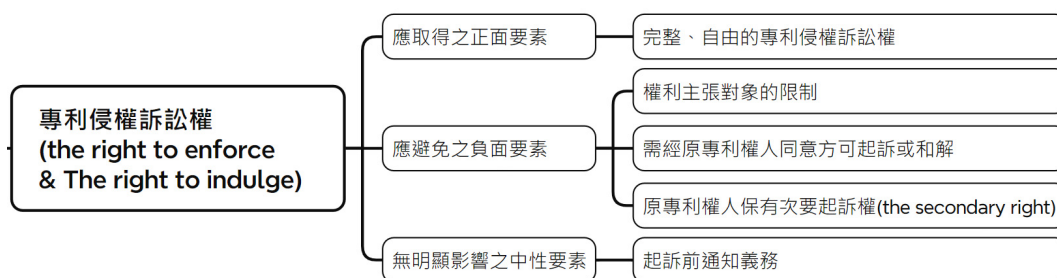


圖3 專利侵權訴訟權正面要素與負面要素整理⁶¹

綜上所述，取得完整、自由的專利侵權訴訟權是非常重要之正面要素，專利受讓人或專屬被授權人應盡力避免在契約條款中對專利侵權訴訟權有任何限制。若專利專屬授權契約或專利讓與契約中出現「權利主張對象之限制」、「需經原專利權人同意方可起訴」、「需經原專利權人同意方可起訴」、「原專利權人保有次要起訴權」，便代表了專利受讓人或專屬被授權人並沒有辦法自由的進行訴訟，法院都會認定專利受讓人或專屬被授權人無法取得全部實質權利。而「起訴前通知義務」對於專利侵權訴訟權不會造成實質上的限制，因此並不會對取得全部實質權利造成負面影響。

(三)再授權／再讓與之權利 (the right to alienate)

再授權 (sublicense) 指的是專利受讓人或專屬被授權人將本身被原專利權人授予的權利再行向下授權給第三人，而再讓與 (transfer/assign) 則指的是專利受讓人

decision, whether or not a particular party is to be sued lies, however, solely with VAUPEL. All costs arising in connection with any infringement are carried by VAUPEL.”)

⁶¹ 筆者自製。

將本身被原專利權人讓與的專利權再讓與給第三人。

比起「專利排他權」與「專利侵權訴訟權」對於取得全部實質權利的強烈影響，單獨對於「再授權／再讓與之權利」的討論在美國判決中的討論相對較少，通常是與其他權利一起綜合討論。但再授權／再讓與之權利之有無係「專屬地製造、使用與販賣專利物品之權」的重要延伸，否則將無委託代工或委託經銷商或代理商銷售之權⁶²。

1. 應取得之正面要素：完整、自由的再授權／再讓與之權利

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|---------------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 完整的再授權／再讓與之權利 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 10 |
| 有限制的再讓與／再授權 | 0 | 7 | 7 | | | |

在Prima Tek II, L.L.C. v. A-Roo Co.案中⁶³，CAFC即認為被授權人的再授權之權利是評估授權契約是否移轉全部實質權利的「重要考量⁶⁴」。此外，Propat Int'l Corp. v. Rpost, Inc.案⁶⁵中，CAFC亦提及「處置資產的權利是所有權的重要條件，對該權利的限制將有力地表明該契約並未授予專利之全部實質權利⁶⁶。」

觀察上表可發現，若契約中對再讓與／再授權之權利存在限制，專利受讓人或專屬被授權人大多數將不具備該專利的全部實質權利。這是源於當契約限制或控制專利受讓人或專屬被授權人的再授權／再讓與時，原專利權人通常被視為保留了對專利的實質控制權，導致專利受讓人或專屬被授權人則無法取得該專利的全部實質

⁶² 參見宋皇志，註2文，頁371。

⁶³ Prima Tek II, L.L.C. v. A-Roo Co., 222 F.3d 1372 (Fed. Cir. 2000).

⁶⁴ *Id.* at 1380. (“A licensee’s right to sub-license is an important consideration in evaluating whether a license agreement transfers all substantial rights.”).

⁶⁵ Propat Int'l Corp. v. Rpost, Inc., 473 F.3d 1187 (Fed. Cir. 2007).

⁶⁶ *Id.* at 1191. (“The right to dispose of an asset is an important incident of ownership, and such a restriction on that right is a strong indicator that the agreement does not grant Propat all substantial rights under the patent.”).

權利。

2.應避免之負面要素：對再讓與／再授權對象的限制

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|---------------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 對再讓與／再授權對象的限制 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 |
| 無再讓與／再授權對象的限制 | 3 | 1 | 4 | | | |

對再讓與／再授權對象的限制是指在契約中列出具體公司名單，要求專利受讓人或專屬被授權人將專利再讓與／再授權給名單內公司，或是要求專利受讓人或專屬被授權人不可將專利再讓與／再授權給名單內公司。原專利權人對「對再讓與／再授權對象的限制」對於取得完整、自由的再授權／再讓與之權利有很大的負面影響。

如Prima Tek II, LLC v. A-Roo Co.案⁶⁷，本案中的原專利權人Southpac與專屬被授權人Prima Tek I簽訂了專屬授權契約，並授予Prima Tek I在全球範圍內的專利排他權，惟原專利權人Southpac於該授權契約中亦要求專屬被授權人Prima Tek I須向Prima Tek II執行再授權。當Prima Tek I、Prima Tek II一同對專利侵權人A-Roo提起專利侵權訴訟時，被告A-Roo主張原告缺乏起訴地位。CAFC於判決中認為基於原專利權人Southpac授予專屬被授權人Prima Tek I的權利受到對Prima Tek II再授權的限制，因此該契約實質上取消了專屬被授權人Prima Tek I在專利中的專利排他權。

CAFC認為該再授權要求不僅僅是對專屬被授權人Prima Tek I於系爭專利之權利的「輕微減損」，導致該契約被認定並未將專利的全部實質權利讓與給Prima Tek I。因此，「對再讓與／再授權對象的限制」是取得全部實質權利需避免的負面要素。

⁶⁷ Prima Tek II, L.L.C., 222 F.3d 1372.

3.應避免之負面要素：再讓與／再授權對象需遵守原契約規定

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|--------------------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 再讓與／再授權對象需遵守原契約規定 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| 再讓與／再授權對象不需遵守原契約規定 | 3 | 2 | 5 | | | |

若規定未來再讓與／再授權對象需同意遵守原契約規定，才可進行再讓與／再授權，將對於取得完整、自由的再讓與／再授權之權利有很大的負面影響。

在Lone Star案⁶⁸中，專利受讓人Lone Star與原專利權人AMD簽署之專利讓與契約中，關於專利受讓人Lone Star再讓與的權利方面，其規定除非買方（再讓與對象）同意受與專利受讓人Lone Star相同的限制約束，否則專利受讓人Lone Star不能將該專利再讓與給買方。且若買方不同意遵守原契約規定，原專利權人AMD可以拒絕同意並停止此次再讓與⁶⁹。

在訴訟過程中，雖然專利受讓人Lone Star辯稱基於原專利權人AMD不得無理地拒絕同意再讓與，此限制對於全部實質權利的影響無關緊要。但是專利受讓人Lone Star亦承認如果買方不同意遵守原契約規定，原專利權人AMD拒絕同意此次再讓與也是合理的。聯邦巡迴上訴法院認為「再讓與／再授權對象需遵守原契約規定」不僅很大程度地限制了專利受讓人Lone Star讓與專利的能力，也確保了原專利權人AMD始終都可以控制專利，因此從根本上不符合全部實質權利的讓與。

若是規定「再讓與／再授權對象需遵守原契約規定」，即代表很大程度地限制了專利被授權人／受讓人再讓與／再授權專利的權利，也確保了原專利權人始終都

⁶⁸ *Lone Star Silicon Innovations LLC*, 925 F.3d 1225.

⁶⁹ *Id.* at 1232. (“the agreement restricts Lone Star’s ability to transfer the asserted patents. In particular, Lone Star cannot transfer the patents to a buyer unless that buyer agrees to be bound by the same restrictions as Lone Star. J.A. 2026. Otherwise, AMD can withhold its required consent and halt the sale.”).

可以控制專利，因此專利被授權人／受讓人將無法取得專利之全部實質權利。

4. 輕微影響之負面要素：原專利權人保有再讓與／再授權否決權

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|----------------------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 原專利權人 有再讓與／再授權否決權 | 0 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 |
| 原專利權人 無再讓與／再授權否決權 | 3 | 1 | 4 | | | |

在近15年內的判決中，尚未發現任何案例支持契約規定「原專利權人保有再讓與／再授權之否決權」時，專利受讓人或專屬被授權人最終獲得全部實質權利的情況。但早在1955年的Watson v. United States案⁷⁰中，法院即認為原專利權人保有再授權否決權，並不會剝奪專利受讓人或專屬被授權人以自己的名義單獨提起訴訟的資格，因為再授權否決權旨在「保護契約雙方的權利」，而不是禁止、限制或廢除其在專利效期內賦予受讓人製造、銷售和使用專利權利的意圖和目的。

除此之外，在Vaupel案⁷¹中亦出現契約規定原專利權人保有再讓與/再授權之否決權，專利受讓人或專屬被授權人最終卻獲得全部實質權利的情況。

本案專利授權契約中規定，專屬被授權人Vaupel取得在美國境內的專屬實施權以及專利侵權訴訟權。且原專利權人Marowsky保留了：1.對Vaupel的再授權之否決權；2.系爭專利之技術在其他國家取得專利的權利；3.在Vaupel破產或停止生產的情況下，系爭專利的恢復權；4.獲得系爭專利侵權損害賠償金的權利。

判決中，聯邦巡迴上訴法院認為「再授權否決權」要求專屬被授權人就所有再授權獲得原專利權人的書面同意，這只是「對授予權利之輕微減損」，因此並沒有剝奪專屬被授權人Vaupel單獨作為專利訴訟中原告的權利。

由此可知，有再讓與／再授權之限制雖然對於全部實質權利有負面影響，但單

⁷⁰ Watson v. United States, 222 F.2d 689 (10th Cir. 1955).

⁷¹ Vaupel Textilmaschinen KG, 944 F.2d 870.

就「專利受讓人或專屬被授權人需經原專利權人同意方可再讓與／再授權」之限制條件而言，對於全部實質權利的取得僅是輕微的減損，法院還是會結合專利受讓人或專屬被授權人是否取得專利排他權、專利侵權訴訟權綜合判斷，以確定專利受讓人或專屬被授權人是否取得全部實質權利。

5.小結：再授權／再讓與之權利正面要素與負面要素整理

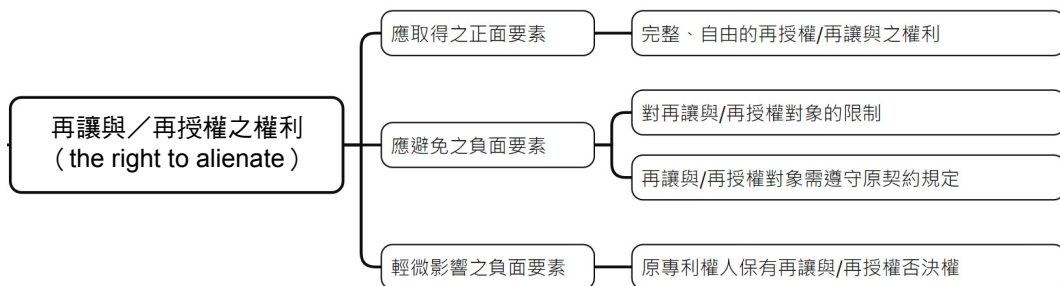


圖4 再授權／再讓與之權利正面要素與負面要素整理⁷²

雖然法院討論「原告是否取得完整、自由的再授權／再讓與之權利」的順位通常會在「專利排他權」與「專利侵權訴訟權」之後，但取得「完整、自由的再授權／再讓與之權利」還是非常重要的正面要素。若專利專屬授權契約或專利讓與契約中出現「對再授權／再讓與對象的限制」、「再讓與／再授權對象需遵守原契約規定」，便代表了專利受讓人或專屬被授權人並沒有辦法自由的進行再授權／再讓與，法院傾向於認定專利受讓人或專屬被授權人無法取得全部實質權利。

但若契約中出現「原專利權人保有再讓與／再授權之否決權」，即「需經原專利權人同意方可再讓與／再授權」，法院認為只是對再讓與／再授權之權利的輕微減損，並不會對取得全部實質權利造成嚴重之負面影響。

(四)其他類型權利

專利權實際上是由多種權利共同組成，除了前文分析過的專利排他權、專利侵權訴訟權，以及再授權／再讓與之權利等三類重要權利之外。專利權事實上還包含

⁷² 筆者自製。

了許多其他權利，經過整理可將其他類型權利大致歸類如下：

1. 授權終止後原專利權人的恢復權；
2. 若不繼續維護專利，須將專利歸還原專利權人；
3. 支付專利維護費用的義務；以及
4. 授權人從專利訴訟或授權中獲得部分收益的權利（分享專利運營利益）⁷³。

雖然聯邦上訴巡迴法院從來沒有認定何種權利影響較小或並不值得在全部實質權利分析中考慮，但是從歸納整理歷年案件後，可發現聯邦上訴巡迴法院的確對於這些在專利權中的其他權利給予較少的重視。

1. 應避免之負面要素：授權終止後原專利權人的恢復權

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|----------------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 授權終止後原專利權人有恢復權 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 授權終止後原專利權人無恢復權 | 1 | 0 | 1 | | | |

專利授權實務中常有關於授權終止後原專利權人的恢復權的條款，通常伴隨著契約授權期間的限制條款：

在 *Aspex Eyewear, Inc. v. Miracle Optics, Inc.* 案⁷⁴中，聯邦巡迴上訴法院討論過契約硬性終止期限的影響：原專利權人 *Contour Optik, Inc.*（下稱「Contour」）與專屬被授權人 *Chic Optic, Inc.*（下稱「Chic」）於2001年簽署了有關係爭專利的契約。依據專利授權契約，專屬被授權人 *Chic* 取得系爭專利之專利排他權、專利侵權訴訟權，以及再授權等權利。一般而言，這些權利對於取得全部實質權利具有強烈正面影響，但該專利授權契約載有具體終止日期（2006年3月16日），且在契約終止日期後系爭專利仍有11年效期。也就是說，在契約終止日期後原專利權人 *Contour* 將取

⁷³ *Azure Networks, LLC*, 771 F.3d at 1343; *Vaupel Textilmaschinen KG*, 944 F.2d at 870.

⁷⁴ *Aspex Eyewear, Inc.*, 434 F.3d 1336.

回系爭專利之所有權利。

本案中，原專利權人Contour與Aspex Eyewear, Inc.（下稱「Aspex」）在2004年對Miracle提起侵權訴訟，卻被地院以原專利權人Contour不具起訴地位的理由駁回。原專利權人Contour上訴後，聯邦巡迴上訴法院認為不論專屬被授權人Chic獲得了多少有關係爭專利的重要權利，皆僅在有限的時間內有效，原專利權人Contour自2006年3月16日起將取回系爭專利之所有權利，因此原專利權人Contour無疑是系爭專利的所有者⁷⁵。即使是在契約終止期限前，原專利權人Contour仍具有系爭專利侵權訴訟之起訴地位。

綜上所述，專利授權契約中若有硬性終止期限，且該專利於硬性終止期限後仍有效，將導致專屬被授權人無法取得全部實質權利，由原專利權人一直掌握全部實質權利；相對地，若專利授權契約中有非硬性終止期限，為可以延長至專利期限結束的滾動式續展週期條款，則將導致專屬被授權人取得全部實質權利，原專利權人無法保有全部實質權利。

2. 應避免之負面要素：若不繼續維護專利，須將專利歸還原專利權人

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|--------------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 不維護專利須將專利歸還 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 不維護專利無須將專利歸還 | 1 | 0 | 1 | | | |

在Lone Star案中，系爭專利之讓與契約中規定若專利受讓人Lone Star不續繳專利維護費，則必須通知原專利權人AMD並將欲放棄的專利還給原專利權人AMD或由AMD指定之人⁷⁶。法院認為此規定的性質類似於Aspex Eyewear, Inc.案⁷⁷中契約終

⁷⁵ *Id.* at 1342. (“Chic’s rights, however substantial in other respects, are unquestionably valid for only a limited period of time, ending no later than March 16, 2006. As of March 16, 2006, Contour, absent an amendment of the agreement, will regain all of the rights under the ’747 patent that it had previously transferred to Chic. It is thus the unquestioned owner of the patent.”).

⁷⁶ Lone Star Silicon Innovations LLC, 925 F.3d 1225.

⁷⁷ Aspex Eyewear, Inc., 434 F.3d 1336.

止期限之規定，皆是有利於原專利權人的專利復歸權益，其大大影響了專利受讓人 Lone Star再讓與之權利，也剝奪了專利受讓人 Lone Star因不繳納費用而終止專利權的權利，因此契約中此類規定的存在對於專利受讓人 Lone Star無法取得全部實質權利造成一定影響⁷⁸。此外，若企業期待以專利租用的方式進行專利訴訟，因其亦須將專利還給原專利權人，同樣會因為原專利權人的專利復歸權益而導致法院認定不具全部實質權利⁷⁹。

亦即，若契約中規定「若不繼續維護專利，須將專利歸還原專利權人」等有利於原專利權人的專利復歸權益之條款，將實質影響專利專屬被授權人／專利受讓人再讓與之權利，也會導致專利專屬被授權人／專利受讓人無法取得全部實質權利。

3.無明顯影響之中性要素：原專利權人有支付專利維護費用之義務（僅限專屬授權契約）

| 契約條款 | 專屬被授權人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|-------------|---------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 原專利權人需支付年費 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 原專利權人不需支付年費 | 2 | 0 | 2 | | | |

本次研究之判決中涉及專利維護費用之義務的契約皆為專屬授權契約。以專屬授權而言，觀察 Alfred E. Mann Found. For Sci. Rsch. v. Cochlear Corp.案⁸⁰與 Luminara 案⁸¹，皆由原專利權人支付專利維護費用，而 Azure Networks, LLC v. CSR PLC案⁸²與 Keranos, LLC v. Silicon Storage Tech., Inc.案⁸³中則係由專屬被授權人支付專利維護費用，但不論是地方法院或是聯邦上訴巡迴法院，在判斷全部實質權利時，皆沒

⁷⁸ *Id.* at 1233.

⁷⁹ E. Robert Yoches & Ming-Tao Yang, *Borrowing Patents: An Idea Whose Time Has Not Yet Come*, COMMERCIAL TIMES (Jan.8, 2013).

⁸⁰ Alfred E. Mann Found. For Sci. Rsch., 604 F.3d at 1361.

⁸¹ Luminara Worldwide, LLC, 814 F.3d 1343.

⁸² Azure Networks, LLC, 771 F.3d 1336.

⁸³ Keranos, LLC v. Silicon Storage Tech., Inc., 797 F.3d 1025 (Fed. Cir. 2015).

有對於具有支付專利維護費用之義務有過多關注或討論。換言之，於專屬授權契約內不論是約定由哪一方支付專利維護費用皆為無明顯影響之中性要素。

本次研究中缺乏於專利讓與契約中約定專利維護費用由原專利權人支付之案例，因此無法觀察到當專利讓與契約中規定專利維護費用由原專利權人支付時，法院會如何認定此契約帶來之法律效果。惟筆者推測若於專利讓與契約中約定專利維護費用由專利權人承擔，將與通常之專利交易慣例相違背，即通常專利讓與前專利維護費用應由原專利權人承擔，而專利讓與後專利維護費用則應由專利受讓人承擔。若於專利讓與契約中約定專利讓與後專利維護費用由原專利權人支付，可能存在法院認定此專利之存續與否仍由原專利權人掌控之風險，並可能導致全部實質權利並未轉移給專利受讓人之結果。因此為保險起見於專利讓與契約中，仍應避免約定專利維護費用由原專利權人支付。

4. 輕微影響之負面要素：須分享專利運營利益給原專利權人

| 契約條款 | 專屬被授權人／受讓人 | | 小計 | 總計 | 關注次數 | |
|------------|------------|----------|----|----|------|------|
| | 具全部實質權利 | 不具全部實質權利 | | | 地院 | CAFC |
| 分享專利運營利益 | 3 | 7 | 10 | 12 | 4 | 2 |
| 無需分享專利運營利益 | 1 | 1 | 2 | | | |

專利專屬授權或讓與後，專利受讓人或專屬被授權人是否需分享專利運營利益給原專利權人，雖然分享專利運營利益這類條款時常在判決內被地方法院或是CAFC提及且被法官列舉為負面要素⁸⁴。

但觀察案例可發現，在專利受讓人或專屬被授權人需分享專利運營利益給原專利權人的條件下，專利受讓人或專屬被授權人還是有取得全部實質權利之情形。如Luminara案⁸⁵中，原專利權人Disney保留了系爭專利於訴訟中或授權中的經濟利益（a financial interest in litigation and licensing），但法院仍認定專屬被授權人

⁸⁴ Azure Networks, LLC, 771 F.3d at 1343.

⁸⁵ Luminara Worldwide, LLC, 814 F.3d 1343.

Luminara仍然取得全部實質權利⁸⁶。換言之，分享專利運營利益並非決定性之負面要素。

5.小結：其他權利正面要素與負面要素整理

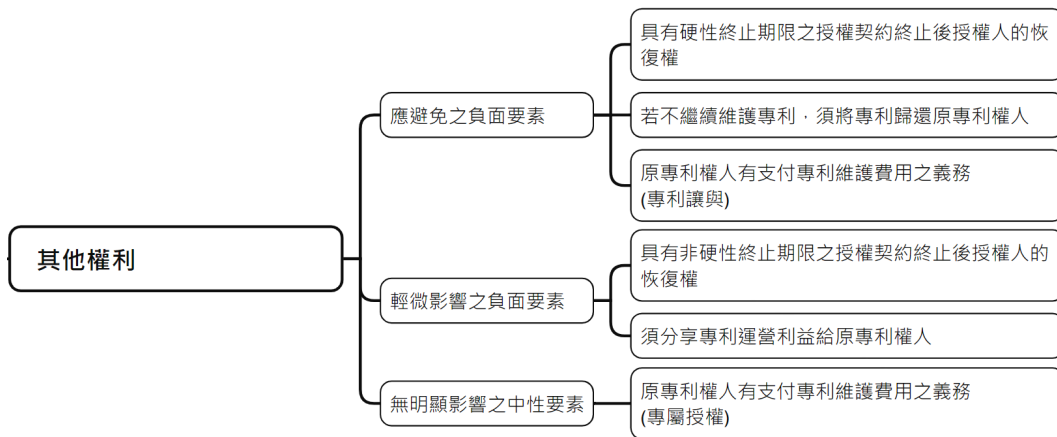


圖5 其他權利正面要素與負面要素整理⁸⁷

綜上所述，雖然聯邦上訴巡迴法院的確對於這些在專利權中的其他類型權利給予較少的重視，但還是須避免契約中出現有利於原專利權人的專利復歸權益，如：「具有硬性終止期限之授權契約終止後原專利權人的恢復權」、「若不繼續維護專利，須將專利歸還原專利權人」等應避免的負面要素。另外，「具有非硬性終止期限之授權契約終止後原專利權人的恢復權」與「專利運營利益的分配」等輕微影響的負面要素則並不會實質影響法院的判斷。須注意的是，如為專利讓與契約，應避免出現「專利維護費用由原專利權人支付」之類似規定；但如為專屬授權契約，則不論是約定由原專利權人或專屬被授權人支付專利維護費用則不會實質影響全部實質權利之取得。

⁸⁶ *Id.* at 1351.

⁸⁷ 筆者自製。

二、契約形式對於取得全部實質權利的影響

除了契約實質內容之外，契約形式是否會影響取得全部實質權利？追溯至1891年的Waterman訴Mackenzie案⁸⁸，專利的特定權利或利益的讓與是讓與還是授權並不取決於其自稱的名稱，而是取決於其條約導致的法律效力⁸⁹。美國法院不會以計算保留權利與讓與權利的數量的方式判斷，而是檢查合約的「整體性」，以確定原專利權人以外的一方是否已證明其獲得了專利的全部實質權利。進而判斷當事人是否可以自己名義提起訴訟。

本次研究中發現有三個案子⁹⁰出現了契約形式為專利讓與契約，但被法院認定僅是專利授權契約的情況。Lone Star案⁹¹中法院強調：「一份契約是否構成讓與或授權，並不取決於所有權讓與的標題（labels）或簡單形式（bare formalities），而是取決於契約實質內容。」雖然單以契約名稱而言，將契約擬訂為「專利讓與契約」相較於「專利授權契約」可能更有幫助⁹²。但比起契約形式名稱，真正重要的是契約實質的權利義務分配，因此專利交易雙方需要在簽訂契約前充分考慮和評估限制條款的内容，確保其符合自身利益和交易目的。

⁸⁸ Waterman, 138 U.S. 252, 11 S. Ct. 334.

⁸⁹ *Id.* at 335. (“whether a transfer of a particular right or interest under a patent is an assignment or a license does not depend upon the name by which it calls itself, but upon the legal effect of its provisions.”).

⁹⁰ Cooper, 877 F.3d 1086. & Diamond Coating Techs., LLC, 823 F.3d 615. & Lone Star Silicon Innovations LLC, 925 F.3d 1225.

⁹¹ Lone Star Silicon Innovations LLC, 925 F.3d 1225.

⁹² Mark J. Abate and Christopher J. Morten, *Standing with a Bundle of Sticks: The All Substantial Rights Doctrine in Action*, 28 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 509 (2018), available at: <https://ir.lawnet.fordham.edu/iplj/vol28/iss3/1> (last visited May 1, 2024).

肆、契約擬定建議與欠缺起訴地位的預防與補救

一、確保取得全部實質權利之契約擬定建議

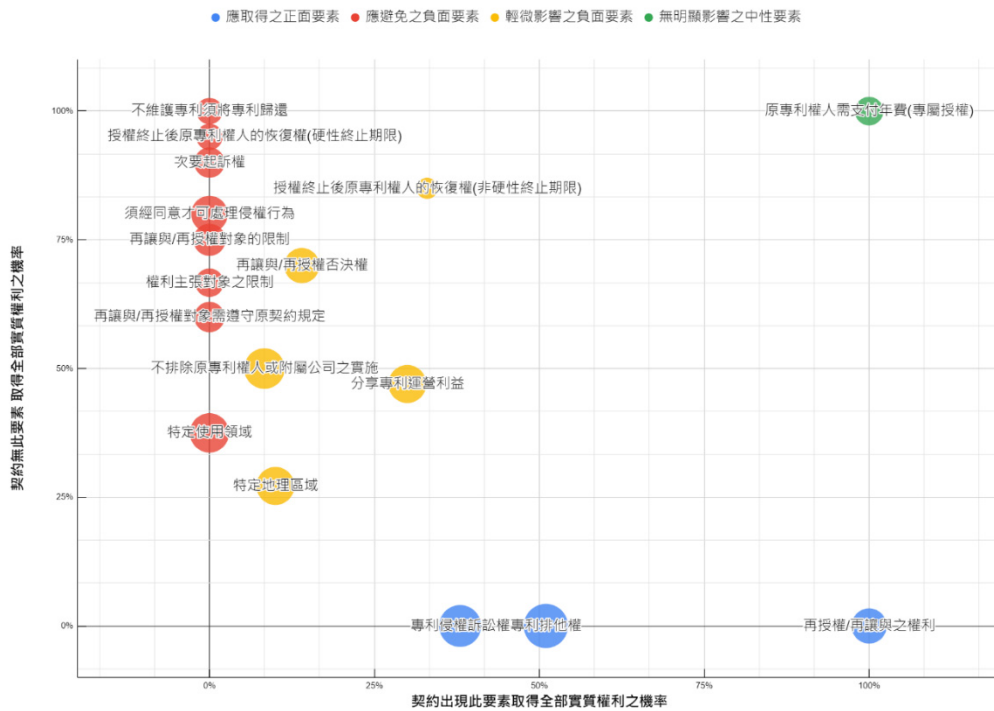


圖6 契約出現／不出現各要素之取得全部實質權利之機率⁹³

圖6為當契約是否包含各要素時取得全部實質權利的機率統計泡泡圖，泡泡大小為本次研究的判決中契約出現此要素的次數。接下來將以專利受讓人或專屬被授權人的角度，討論如何擬定出專利讓與或專屬授權契約，才能確保取得全部實質權利：

⁹³ 筆者自製。須注意由於是否取得全部實質權利並非由單一要素所決定，係由整個契約中包含的各種要素共同影響，如標記輕微影響之負面要素時，仍有可能因為契約中同時包含了其他強烈負面要素的影響而使得出現此要素時取得全部實質權利之機率偏低。

在擬定專利讓與或專屬授權契約時，比起契約形式名稱，真正重要的是契約實質的權利義務分配，專利受讓人或專屬被授權人有三項應取得的權利：專利排他權、專利侵權訴訟權，與再授權／再讓與之權利，欠缺任一項權利皆會導致無法取得全部實質權利。須注意的是，雖然圖表7中顯示當契約中專利受讓人或專屬被授權人取得再授權／再讓與之權利時取得全部實質權利的機率為100%。但這是源於本次研究中，專利受讓人或專屬被授權人取得再授權／再讓與之權利之三個案例內，其契約同時取得了專利排他權與專利侵權訴訟權。故並不應理解為專利受讓人或專屬被授權人只需於契約中取得再授權／再讓與之權利就可以被法院認定擁有全部實質權利。實務中要求契約對專利排他權、專利侵權訴訟權與再授權／再讓與之權利沒有任何限制應當是困難的。但專利受讓人或專屬被授權人可基於過往法院對於不同類型的限制條件的看法，適當地允許契約中存在對權利有輕微影響的負面要素，同時盡力避免對權利有強烈影響的負面要素，以下分別說明：

針對專利排他權，契約中出現「特定地理區域」或是「不排除原專利權人或附屬公司之實施」等輕微影響的負面要素並不會實質影響專利排他權。但是若契約中出現允許「原專利權人保留允許任意企業對專利之實施」或是「特定使用領域」等應避免的負面要素，便代表了專利受讓人或專屬被授權人並無取得專利排他權，法院傾向於認定專利受讓人或專屬被授權人無法取得全部實質權利。

針對專利侵權訴訟權，契約中規定「起訴前通知義務」對於專利受讓人或專屬被授權人的專利侵權訴訟權不會造成實質上的限制。但若契約中出現「權利主張對象之限制」、「需經原專利權人同意方可起訴」、「需經原專利權人同意方可起訴」、「原專利權人保有次要起訴權」等應避免的負面要素，便代表了專利受讓人或專屬被授權人並沒有辦法自由的進行訴訟，法院傾向於認定專利受讓人或專屬被授權人無法取得全部實質權利。

針對再授權／再讓與之權利，契約中規定「需經原專利權人同意方可再讓與／再授權」只是對再讓與／再授權之權利的輕微減損，故屬於輕微影響的負面要素。但若契約中出現「對再授權／再讓與對象的限制」、「再讓與／再授權對象需遵守原契約規定」等應避免的負面要素，便代表了專利受讓人或專屬被授權人並沒有辦法自由的進行再授權／再讓與，法院則傾向於認定專利受讓人或專屬被授權人無法取得全部實質權利。

除上述三項權利以外，專利權還包含許多其他類型權利，雖然聯邦上訴巡迴法院的確對於這些在專利權中的其他類型權利給予較少的重視，但還是須避免契約中出現有利於原專利權人的專利復歸權益，如：「具有硬性終止期限之授權契約終止後原專利權人的恢復權」、「若不繼續維護專利，須將專利歸還原專利權人」等應避免的負面要素。另外，「具有非硬性終止期限之授權契約終止後原專利權人的恢復權」與「專利運營利益的分配」等輕微影響的負面要素則並不會實質影響法院的判斷。須注意的是，如為專利讓與契約，應避免出現「專利維護費用由原專利權人支付」之類似規定；但如為專屬授權契約，則不論是約定由原專利權人或專屬被授權人支付專利維護費用則不會實質影響全部實質權利之取得。

二、擬定契約時如何預防欠缺起訴地位

專利受讓人或專屬被授權人為了要確保取得全部實質權利，必須努力避免契約條款中出現強烈的負面要素，但在專利讓與或授權的實務中，若原專利權人之專利對於專利受讓人或專屬被授權人而言無可取代，原專利權人在締約上就會佔據有利地位，導致弱勢之專利受讓人或專屬被授權人難以避免對其不利的條款。在本研究也觀察到各個案件中，若契約條件無法滿足全部實質權利的認定，當事人是如何預防起訴地位的欠缺。

在擬定授權契約的過程中，如果想要預防未來訴訟時專利受讓人或專屬被授權人欠缺單獨起訴的起訴地位，除了盡力取得專利排他權、專利侵權訴訟權、再授權／再讓與之權利之外，在契約中加入「原專利權人保留的任何權利沒有意圖影響專利受讓人或專屬被授權人的專利排他權、專利侵權訴訟權，與再授權／再讓與之權利」之聲明可能是有幫助的⁹⁴。另外，也可以在契約條款中加入「雙方同意在任何侵權訴訟中相互充分合作」、「雙方放棄其拒絕參加訴訟的權利」之類似條款，使原專利權人不可拒絕參加訴訟，如Azure Networks, LLC v. CSR PLC案，原專利權人Tri-County與專屬被授權人Azure之間的專利授權契約中「Tri-County有義務不以任何方式阻礙系爭專利權的行使，並在Azure的要求和Azure獨立判斷下一起參

⁹⁴ Abate & Morten, *supra* note 92, at 477.

與訴訟。」⁹⁵。

三、欠缺起訴地位之補救方式

不論是原專利權人、專利專屬被授權人，或專利受讓人，於授權契約訂定後即將起訴前若擔心不具系爭專利之全部實質權利而欠缺起訴地位，當事人可以如何補救？

可以參考Alps S., LLC v. Ohio Willow Wood Co.案⁹⁶，專利專屬被授權人Alps於2008年9月23日與原專利權人AE簽訂包含了系爭專利的專利授權契約。此後不久，在2008年9月23日，Alps便以共同原告的身分對OWW提起專利侵權訴訟，但原專利權人AE卻不在共同原告之列。由於Alps拒絕邀請AE以共同原告身分加入訴訟，OWW便以原告缺乏起訴地位為由提出駁回動議。在該動議審理之際，Alps和AE於2010年1月28日修訂了專利授權契約，並將原契約中對於Alps的使用領域限制以及AE保留之次要起訴權進行刪除，由於雙方將修訂之生效日期列為原契約的日期，即2008年8月31日，此修訂契約性屬於nunc pro tunc契約。

Nunc pro tunc一詞起源於拉丁語，指一項本該早些作出的行為被允許現在作出⁹⁷，同時具有溯及既往的法律效力，如同該行為在正常時間作出一樣。本案的爭點在於nunc pro tunc契約是否可以彌補訴訟發生時的起訴資格缺陷？

早在1995年的Procter & Gamble Co. v. Paragon Trade Brands, Inc.案中，法院便指出在原告實際擁有權利之前，不得在法庭上維護權利⁹⁸。基此原告僅可以在起訴前，使用nunc pro tunc契約來追溯取得所主張專利的全部實質權利並獲得起訴地位。亦即，於Alps案中如果是在起訴日（2008年9月23日）之前進行nunc pro tunc契約之簽訂，取得系爭專利的全部實質權利，則Alps在不加入AE的情況下也可以成功

⁹⁵ Azure Networks, LLC, 771 F.3d at 1336. (“In addition, Tri-County is obligated not to encumber the 129 patent in any way and to participate in litigation at Azure’s request and in Azure’s sole discretion.”).

⁹⁶ Alps S., LLC, 787 F.3d 1379.

⁹⁷ RACHEL M. KANE, ET AL., OHIO JURISPRUDENCE § 72 (3rd ed. 2024) (“The term ‘nunc pro tunc’ means, literally, ‘now for then.’ A ‘nunc pro tunc entry’ means an entry made now as of an earlier date.”).

⁹⁸ Procter & Gamble Co. v. Paragon Trade Brands, Inc., 917 F.Supp. 305, 310 (D.Del.1995).

彌補起訴地位之缺陷單獨提起訴訟。

綜上所述，雖然本案因在起訴日後才簽署nunc pro tunc契約，而導致無法彌補原告之起訴地位。但不論是原專利權人、專利專屬被授權人，或專利受讓人，若於即將起訴前擔心不具系爭專利之全部實質權利，可藉由nunc pro tunc契約取消以往契約中的限制條件，以取得系爭專利的全部實質權利與起訴地位⁹⁹。

伍、結 論

在美國專利制度下，專利權實際上是由多種權利共同組成，可全部或部分的權利轉移給他人。這種靈活性雖為企業提供了多種實現商業目標的方法，但也帶來了實務上的挑戰，特別是在專利侵權訴訟中，法院需根據「全部實質權利」原則判斷原告是否具備起訴地位。

如果未取得全部實質權利，專利受讓人或專屬被授權人只能與原專利權人共同起訴。但原專利權人可能缺乏起訴動機或拒絕配合成為共同原告，導致專利受讓人或專屬被授權人無法成功提起專利侵權訴訟之風險增加。因此單獨起訴之起訴地位對於專利受讓人或專屬被授權人而言十分重要。為取得單獨起訴的資格，需專利受讓人或專屬被授權人確保取得專利之全部實質權利。

經過分析後可知法院在認定全部實質權利的取得時，比起契約形式名稱，更重要的是契約中實際的權利義務分配。專利受讓人或專屬被授權人若希望獲得專利之全部實質權利，其有三項應取得的權利：專利排他權、專利侵權訴訟權，與再授權／再讓與之權利，欠缺任一項權利皆會導致無法取得全部實質權利。

實務中要求契約對專利排他權、專利侵權訴訟權與再授權／再讓與之權利沒有任何限制可能是困難的。但專利受讓人或專屬被授權人可基於過往法院對於不同類型的限制條件的看法，適當地允許契約中存在對權利有輕微影響的負面要素，同時盡力避免對權利有強烈影響的負面要素，如：「原專利權人可允許任意實體之實施」、「特定使用領域」、「權利主張對象之限制」、「需經原專利權人同意方可

⁹⁹ Christopher E. Loh, Esq. & Frederick C. Millett, Esq., *When can exclusive patent licensees sue in their own name?*, PRACTITIONER INSIGHTS COMMENTARIES (2019).

起訴」、「需經原專利權人同意方可起訴」、「原專利權人保有次要起訴權」、「對再授權／再讓與對象的限制」、「再讓與／再授權對象需遵守原契約規定」、「具有硬性終止期限之授權契約終止後原專利權人的恢復權」、「若不繼續維護專利，須將專利歸還原專利權人」。在審視契約條款時，也應了解各條款對於取得全部實質權利之影響，並採綜合的整體性判斷。

在擬定授權契約的過程中，如果想要預防未來訴訟時專利受讓人或專屬被授權人欠缺單獨起訴的起訴地位，除了盡力取得專利排他權、專利侵權訴訟權、再授權／再讓與之權利之外，在契約中加入「原專利權人保留的任何權利沒有意圖影響專利受讓人或專屬被授權人的專利排他權、專利侵權訴訟權，與再授權／再讓與之權利」之聲明可能是有幫助的。另外，也可以在契約條款中加入「雙方同意在任何侵權訴訟中相互充分合作」、「雙方放棄其拒絕參加訴訟的權利」之類似條款，使原專利權人在未來不可拒絕參加訴訟。若契約已成定局，而原告欲補救欠缺之起訴地位，在契約另一方同意的情況下，原告在起訴前可藉由簽訂溯及既往（*nunc pro tunc*）契約取消以往授權契約中的限制條款。

綜上所述，本文希望可對讀者於處理美國專利之專屬授權契約或是專利讓與契約時能有所幫助，能夠藉由規劃契約條款中原專利權人保留的權利與專利受讓人或專屬被授權人獲得的權利，據以評估是否已取得全部實質權利以確定未來訴訟時的起訴地位。