

論專利申請權（專利權）讓與登記之申請須知是否適法

陳秉訓¹

壹、問題之提出

本文將以行政法學上法規命令是否逾越母法之法理，而討論下列若干規定是否有違專利法（2003年2月6日總統令修正公布，2004年7月1日實施²）之規定：

（1）專利申請權讓與登記之申請須知³有如下之規定：

（1-1）關於「注意事項」，其規定（七）「代表人如同時代表公司與自己為讓與行為，或讓與人及受讓人雙方之代表人為同一人時，其公司或讓與人應簽署之文件須由監察人（股份有限公司）或不執行業務股東（有限公司）連署，並附具公司變更登記事項卡正、反面影本。」

（1-2）關於「注意事項」，其規定（九）「追加案、聯合案須與母案同時辦理讓與登記，並分別附具申請文件及繳納規費，每件二千元。」

（2）舊專利申請權讓與登記之申請須知⁴有如下之規定：

（2-1）關於「應備文件」，其規定申請權讓與證明書如為外文者，應附中譯文。

（3）專利權讓與登記之申請須知⁵有如下之規定：

（3-1）關於「申請要件」，其規定「發明、新型追加專利權或聯合新式樣專利權不得單獨讓與」。

（3-2）關於「注意事項」，其規定（七）「…」（同上1-1之規定）

（3-3）關於「注意事項」，其規定（九）「追加案、聯合案須與母案一併讓與，並分別附具申請文件及繳納規費，每件二千元。」

貳、法規分析

一、專利法之規定

（一）專利申請權

關於專利申請權讓與，專利法有如下之規定：

（1）第六條第一項「專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。」

（2）第十三條「專利申請權為共有時，各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。」

（3）第十四條「繼受專利申請權者，如在申請時非以繼受人名義申請專利，或未在申請後向專利專責機關申請變更名義者，不得以之對抗第三人。」（第一項）「為前項之變更申請者，不論受讓或繼承，均應附具證明文件。」（第二項）

專利申請權係發明人或僱用人基於專利法而得的公法上權利，而公法上權利說具有一身專屬，即不得讓與、繼承或代為行使，⁶專利申請權應不脫此情況，故有必要在法律中規定讓與的法源，即第六條第一項之規定。而關於讓與登記程序及效果則屬第十四條之內容，另第十三條則為專利申請權為共有時之讓與限制。

¹ 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生、威盛電子公司專利工程師。清華大學材料所博士班課程修畢（2002至2004年）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、臺北市議員田欣辦公室兼任助理。Email：cstrcmp@hotmail.com。個人網頁：<http://blog.roodo.com/cstr>。

² 智法字第○九二一八六○○九七-○號，參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_2.asp，到訪日：02/20/2004。

³ 參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/table/Howto_930701/17 專利申請權讓與登記之申請.pdf，到訪日：03/22/2006。

⁴ 參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_knowhow/patent_knowhow_10.asp，到訪日：03/03/2004。

⁵ 參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/table/Howto_930701/20 專利權讓與登記之申請.pdf，到訪日：03/22/2006。（另關於「舊專利權讓與登記之申請須知」，請參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_knowhow/patent_knowhow_11.asp，到訪日：03/03/2004。）

⁶ 吳庚，行政法之理論與實用，增訂8版，2003年，台北/台灣：三民書局，頁163-164。

(二) 專利權

關於專利權讓與，專利法有如下之規定：

- (1) 第六條第一項。(如前)
- (2) 第五十九條「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」
- (3) 第六十一條「發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但契約另有約定者，從其約定。」
- (4) 第六十二條「發明專利權共有人未得共有人全體同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。」

專利權屬憲法第十五條所保障之財產權，⁷專利權讓與應屬於專利權人的自由，故第六條第一項可屬宣示性之規定。而關於讓與登記效果則為第五十九條之規定，另第六十一條及六十二條則為專利權為共有時之讓與限制。至於新型專利及新樣式專利則分別依現行專利法第一百零八條及第一百二十九條而準用發明專利之規定。

二、專利法施行細則之規定

關於讓與登記，專利法施行細則有如下之規定：

- (1) 第三條第二項「申請專利及辦理有關專利事項之文件，應用中文；證明文件為外文者，專利專責機關認有必要時，得通知申請人檢附中文譯本或節譯本。」
- (2) 第四條「依本法及本細則所定應檢附之證明文件，以原本或正本為之。」(第一項)「原本或正本，經當事人釋明與原本或正本相同者，得以影本代之。但舉發證據為書證影本者，應證明與原本或正本相同。」(第二項)「原本或正本，經專利專責機關驗證無訛後，得予發還。」(第三項)
- (3) 第十三條第一款「因繼受專利申請權申請變更名義者，應備具申請書，並檢附下列文件：一、因受讓而變更名義者，其受讓專利申請權之契

約書或讓與人出具之證明文件。但公司因併購而承受者，為併購之證明文件。」

- (4) 第四十條「申請專利權讓與登記換發證書者，應由原專利權人或受讓人備具申請書及專利證書，並檢附讓與契約或讓與證明文件。」(第一項)「公司因併購申請承受專利權登記換發證書者，前項應檢附文件，為併購之證明文件。」(第二項)

就其規定觀之，應屬合理之規範，因為權利讓與行為屬契約行為。如果是書面契約，則要求申請人提出「讓與契約」⁸，如果不是書面，則要求提出「讓與證明文件」。比較有問題的是，讓與申請書中已有讓與人及受讓人之讓與意思表示及署名，因此，讓與申請書本身應可成立為一種讓與契約，故是否還需要另附「證明文件」呢？頗值得主管機關深思。

但回到本文之主題，在讓與登記之申請須知中，專利申請權讓與證明書若為外文時須附中譯文，以及針對讓與人為股份有限公司或有限公司之額外限制等等，其係專利法及其施行細則所無之規定，故其是否適法或違憲乃需要討論，以釐清該等規定是否對權利人行使其權利時增加法律所無之限制。

三、「申請須知」是何種行政行為

「申請須知」不是中央法規標準法第三條⁹規定的命令名稱，再者「申請須知」並未引據專利法條文，且又未送立法院，因此，「申請須知」不但不屬於行政程序法的法規命令（行政程序法第一百五十條第一項¹⁰），也無法構成中央法規標準法之職權命令（中央法規標準法第七條¹¹），但「申請須知」係對讓與申請人於提出讓與申請時之規定，其具有「事實上」對申請人發生法律效果（即是否接受讓與申請）之性質，故依我國行政法規範而言，「申請須知」屬於違

⁸ 通常所謂的「讓與契約」，更精確的說應是契約中包含讓與專利的內容。

⁹ 中央法規標準法第三條規定「各機關發布之命令，得依其性質，稱規程、規則、細則、辦法、綱要、標準或準則。」

¹⁰ 行政程序法第一百五十條第一項「本法所稱法規命令，係指行政機關基於法律授權，對多數不特定人民就一般事項所作抽象之對外發生法律效果之規定。」

¹¹ 中央法規標準法第七條規定「各機關依其法定職權或基於法律授權訂定之命令，應視其性質分別下達或發布，並即送立法院。」

⁷ 吳庚，前揭文，頁161。

法的行政行為。

四、小結

雖然依本文見解，專利申請權或專利權讓與登記之申請須知可視為違法，但由於相同的規範內容仍可在往後的法規修正中納入專利法施行細則或其他種類的法規命令，故本文進一步就現有的行政法學理而檢討申請須知中有問題的規定。

參、法規命令是否逾越母法之法理

一、憲法規範

憲法第一百七十二條規定：「命令與憲法或法律牴觸者無效。」

二、法律規範

行政機關制定法規命令之基本實體規範為中央法規標準法及行政程序法所規定。在中央法規標準法中，其相關規定為：

- (1) 第五條「左列事項應以法律定之：
 - 一、憲法或法律有明文規定，應以法律定之者。
 - 二、關於人民之權利、義務者。
 - 三、關於國家各機關之組織者。
 - 四、其他重要事項之應以法律定之者。」
- (2) 第六條「應以法律規定之事項，不得以命令定之。」
- (3) 第十一條「法律不得牴觸憲法，命令不得牴觸憲法或法律，下級機關訂定之命令不得牴觸上級機關之命令。」

另就行政程序法中，其相關規定為：

- (1) 第一百五十條「本法所稱法規命令，係指行政機關基於法律授權，對多數不特定人民就一般事項所作抽象之對外發生法律效果之規定。法規命令之內容應明列其法律授權之依據，並不得逾越法律授權之範圍與立法精神。」
- (2) 第一百五十八條「法規命令，有下列情形之一者，無效：
 - 一、牴觸憲法、法律或上級機關之命令者。

二、無法律之授權而剝奪或限制人民之自由、權利者。

三、其訂定依法應經其他機關核准，而未經核准者。

法規命令之一部分無效者，其他部分仍為有效。但除去該無效部分，法規命令顯失規範目的者，全部無效。」

三、司法院大法官會議相關釋字之分析

(一) 釋字之選擇

由於大法官釋字眾多，故本文僅處理與本文所提出之問題及客觀事實相關之釋字。¹²

關於法規命令是否逾越母法之法理，應以釋字第443號為代表，釋字第443號（關於役男出境處理辦法）之理由書認為「至何種事項應以法律直接規範或得委由命令予以規定，與所謂規範密度有關，應視規範對象、內容或法益本身及其所受限制之輕重而容許合理之差異：諸如剝奪人民生命或限制人民身體自由者，必須遵守罪刑法定主義，以制定法律之方式為之；涉及人民其他自由權利之限制者，亦應由法律加以規定，如以法律授權主管機關發布命令為補充規定時，其授權應符合具體明確之原則；若僅屬與執行法律之細節性、技術性次要事項，則得由主管機關發布命令為必要之規範，雖因而對人民產生不便或輕微影響，尚非憲法所不許。又關於給付行政措施，其受法律規範之密度，自較限制人民權益者寬鬆，倘涉及公共利益之重大事項者，應有法律或法律授權之命令為依據之必要，乃屬當然。」

學者將本號釋字稱為「層級化保留理論」並將法規命令分為委任命令及執行命令，其中，「委任命令」係以法律之授權為要件，為補充法律規定之不足，而得課人民以義務、限制其權利或設有罰則之命令，另「執行命令」係為執行法律之細節性、技術性次要事項之命令。¹³

¹² 以「憲法第一百七十二條」及「登記」檢索司法院法學資料庫（<http://nwjirs.judicial.gov.tw/Index.htm>，到訪日03/22/2004），得到44筆資料。

¹³ 蔡茂寅，第二篇第三章「法規命令與行政規則（§150-162）」，頁324-329，載於蔡茂寅、李建良、林明鏘、

關於本文所涉及之「申請須知」，其法規命令的型態應屬於「執行命令」，而其客觀事實為「行使公法上權利（專利申請權）或財產權（專利權）時，有關登記事務之規定」，因此，本文將進一步討論的大法官釋字第172號及第561號。

（二）釋字第172號（更正戶籍登記出生年月日辦法） 釋字第172號之理由書：

「按憲法第一百七十二條規定：「命令與憲法或法律牴觸者無效。」又中央法規標準法第七條規定：各機關依其法定職權或基於法律授權，得訂定命令，並於發布後，即送立法院。是各機關發布之命令，於不牴觸憲法或法律及不侵害人民權利之範圍內，即屬其職權之正當行使。戶籍法第三十六條僅規定，戶籍登記事項有錯誤或脫漏時，應為更正之登記，戶籍法施行細則第十九條第一項第十四款亦僅定：更正登記，非過錄錯誤者，申請人應於申請時提出證明文件。至人民申請更正戶籍出生年月日之登記，究應提出何種證明文件，方可採信，法律未設規定，內政部係戶籍行政之中央主管機關，為求全國戶政機關處理此類事件之正確，乃頒訂更正戶籍登記出生年月日辦法，並於民國六十五年二月十六日及六十七年五月十二日先後修正發布時，均經報行政院核備並送請立法院查照。其第三條第一項第六款及同條第二項所定。申請更正戶籍登記之出生年月日提出之其他足資證明文件，以經該管戶政事務所主任查明屬實，足以確定其戶籍登記出生年月日確屬錯誤，可資採信之原始證件為限，旨在求其更正之正確，並未逾越內政部法定職權範圍，係屬行政權之正當行使；對於憲法所保障人民之工作權及服公職之

權，亦無所侵害，尚難謂為與憲法有何牴觸。」

本釋字處理的問題和本文所提之問題類似，都是處理登記時所需要的證明文件問題。由釋字第172號可知，在符合中央法規標準法之規定下，主管機關可依職權於法規命令中規定如何認定證明文件。故專利申請權（專利權）讓與登記之申請須知在未依中央法規標準法第七條規定而「於發布後，即送立法院」，依釋字第172號之意旨，應屬違法之法規命令，而申請須知中對於證明文件的要求，主管機關不能主張為其職權範圍。

（三）釋字第561號（台灣省耕地租約登記辦法） 釋字第561號之理由書：

「本件聲請人據以聲請解釋之中華民國七十二年修正耕地三七五減租條例第六條規定：「本條例施行後，耕地租約應一律以書面為之；租約之訂立、變更、終止或換訂，應由出租人會同承租人申請登記。」「前項登記辦法，由省（市）政府擬定，報請行政院核定之。」當時之台灣省耕地租約登記辦法係依據此項授權而訂定。該辦法第六條第二項第三款規定，出租人依上開條例第十七條第一項第三款申請租約終止登記者，除應填具申請書外，並應檢具租約、欠租催告書、逾期不繳地租終止租約通知書及送達證明文件，或耕地租佃委員會調解、調處成立證明文件，或法院確定判決書。此乃主管機關基於法律授權發布命令就申請人應檢具證明文件等細節性、技術性次要事項為必要補充規定，尚非憲法所不許（本院釋字第三六七號、第四四三號及第五四七號解釋等參照）。

耕地三七五減租條例第一條：「耕地之租佃，依本條例之規定；本條例未規定者，依土地法及其他法律之規定。」所稱「其他法律」包括民法租賃之規定

周至宏合著，行政程序法實用，1版，2000年11月，台北/台灣：學林文化。

在內。民法第四百四十條第一項：「承租人租金支付有遲延者，出租人得定相當期限，催告承租人支付租金，如承租人於其期限內不為支付，出租人得終止契約」，即出租人須對承租人定期催告支付遲延之租金，始有終止租約之權利，其立法目的旨在保護承租人，於出租人依耕地三七五減租條例第十七條第一項第三款終止契約時，亦應適用之，最高法院本此意旨，著有四十五年台上字第二〇五號判例。是前開耕地租約登記辦法第六條第二項第三款，符合本條例第一條、第十七條、民法第四百四十條等規定意旨，並未增加法律所無之限制，與憲法尚無抵觸。……」

本釋字處理的問題和本文所提之問題，其不同處為法律中並無規定登記時應附的證明文件。由釋字第561號可知，雖然法律並未規定登記時須附上證明文件，但若法律（耕地三七五減租條例）中有條文指出「未規定者依其他法律」之規定，主管機關可要求申請人檢附關於登記事項（租約之終止）的依他法律所為之行爲（民法、催告）之文件（欠租催告書）為證明。

四、小結

由釋字第172及561號可發現，我們難以界定主管機關在登記事務上之「執行命令」規範空間或其界線，但比較能確定的是，主管機關必須符合制定法規命令之程序規範，主管機關才有機會主張執行命令的規定是屬於其職權範圍。

在專利法中，並無「未規定者依其他法律」之規定，故或許可排除釋字第561號之適用，而只要智慧局依據中央法規標準法、行政程序法等規定，以施行細則或其他法規命令規範專利法中讓與登記事務所需檢附的證明文件，按照釋字第172號之意旨，智慧局在讓與登記事務上的規範空間是無邊際的，甚至證明文件的類型、來源和正確性認定都是智慧局的職權範圍。

肆、問題之回答

一、關於讓與文件簽署之規定

針對股份有限公司及有限公司，申請須知規定「代表人如同時代表公司與自己為讓與行為，或讓與人及受讓人雙方之代表人為同一人時，其公司或讓與人應簽署之文件須由監察人（股份有限公司）或不執行業務股東（有限公司）連署，並附具公司變更登記事項卡正、反面影本。」依照此規定，智慧局應有意圖以此方式而監督公司與公司間之專利權讓與是否存在未受公司內部監控之問題。

在有限公司部分，公司法第一百零八條第四項准用第五十九條（雙方代表之禁止）之規定「代表公司之股東¹⁴，如為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為時，不得同時為公司之代表。但向公司清償債務時，不在此限。」另就股份有限公司部分，公司法第二百二十三條（監察人代表公司）規定「董事¹⁵為自己或他人與公司為買賣、借貸或其他法律行為時，由監察人為公司之代表。」因此，如果有限公司之股東若代表公司與自己或其所代表的他公司為專利權或專利申請權之讓與行為時，依民法第七十一條（違反強行法之效力）之規定「法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效。但其規定並不以之為無效者，不在此限。」該讓與行為應屬無效；而股份有限公司的董事若代表公司與自己或其所代表的他公司為專利權或專利申請權之讓與行為時，亦依民法第七十一條而使得該讓與行為無效。

對照申請須知之規定，智慧局有意圖而確認讓與行為是否有效，但這畢竟是依照台灣公司法之規定而延伸的思維。而如前所述，讓與人或受讓人不一定是本國人，甚至契約所約定的準據法也不一定是台灣法律。更進一步，專利權既然被視為財產權，而專利申請權亦可視為一種「準財產權」，關於財產權所衍生

¹⁴ 關於何人代表有限公司，公司法第一百零八條（執行業務之機關）規定「公司應至少置董事一人執行業務並代表公司，最多置董事三人，應經三分之二以上股東之同意，就有行為能力之股東中選任之。董事有數人時，得以章程特定一人為董事長，對外代表公司。」

¹⁵ 關於何人代表股份有限公司，公司法第一百九十二條（董事之選任）第三項規定「公司與董事間之關係，除本法另有規定外，依民法關於委任之規定。」

的相關法律行為爭議，例如讓與契約的有效與否、或是否涉及掏空公司的智慧財產等等，筆者認為應交由司法處理，而智慧局僅扮演好維護專利權登錄的資料庫即可。況且智慧局並非公司事務之主管機關，也無須過問管理本國公司的行政事務。因此，筆者認為申請須知中關於讓與文件簽署之規定是不當地限制專利權人或申請人行使其權利。

二、關於讓與證明書之中譯

關於專利申請權讓與證明書是否應附中譯文，或者更進一步地問，為何專利權讓與契約或讓與證明文件不須附中譯文？筆者認為附中譯文的規定是不適當，畢竟專利申請人不一定是本國人，且讓與人也不一定是本國人，因此，專利申請權讓與的契約行為，其書面契約有極大可能不是以中文，況且讓與申請書上已有讓與之意思表示，讓與證明書就算不是中文，其也不影響讓與登記的效力。

不過，若基於專利申請文件為公文書之考量，且專利申請亦須以中文提出，故目前雖無大法官釋字支持這類型之規定，但要求將外文翻譯為中文應屬適法。

三、關於追加專利之規定

專利權之讓與為專利權人行使其財產權的方式，依釋字第443號之意旨，屬法律保留事項，既然專利法未規定追加專利不得單獨讓與，智慧局自然不應增加法律所無的限制。

伍、結論

依中央法規標準法及行政程序法，專利申請權和專利權等二讓與登記之申請須知應屬違法之法規命令，但其實質內容卻對專利權人或專利申請人於行使讓與權利上存有超越法律的限制。透過釋字第443號，本文認為讓與登記之規範應屬於執行命令的範疇，另透過釋字第172及561號，本文認為申請須知關於讓與文件之簽署規定是不適法的。除此，專利申請權讓與登記之申請須知中關於追加專利之部分，因違背保律保留原則，而屬違法的之規定。最後，希望透過本文促使智慧局提早將讓與登記之規定回歸法律的規範，以降低權利人行使權利之障礙。

參考資料

- 1、吳庚著（2003年），「行政法之理論與實用」，增訂8版，台北/台灣：三民書局
- 2、蔡茂寅、李建良、林明鏘、周至宏合著（2000年11月），「行政程序法實用」，1版，台北/台灣：學林文化。

感謝

本文為筆者在清華大學科技法律研究所「行政法」課程的報告所改寫，在此感謝授課老師彭心儀副教授以及課上同學的指導與建議。本文章為個人研究心得，僅代表作者現階段關於此議題的想法。