

正本

發文方式：郵寄

檔 號：  
保存年限：

## 經濟部智慧財產局 函

機關地址：106台北市辛亥路2段185號3樓  
聯絡方式：承辦人 吳欣玲  
電話 (02)23767491  
傳真 (02)23779875  
電子信箱 sandy00443@tipo.gov.tw

民生東三段129號7樓706室

受文者：美僑商會

發文日期：中華民國97年7月21日  
發文字號：智法字第09718600580號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：如文

主旨：檢送97年7月8日召開之「專利特許實施修法諮詢座談會」會議紀錄1份如附件，請 查照。

正本：司法院、法務部、行政院公平交易委員會、經貿談判代表辦公室、經濟部訴願會、經濟部法規會、中華民國律師公會全國聯合會、台北律師公會、中華民國全國工業總會、亞洲專利代理人協會台灣總會、工業技術研究院、工研院電子與光電研究所、財團法人亞太智慧財產權發展基金會、台灣科學園區科學工業同業工會、中華民國保護智慧財產權協會、資策會科技法律中心、台灣資訊儲存技術協會、台灣大學科際整合法律研究所、政治大學智慧財產研究所、清華大學科技法律研究所、交通大學科技法律研究所、世新大學智慧財產權研究所、美國在台協會、歐盟駐台經濟暨貿易辦事處、日本交流協會、美僑商會、歐僑商會、日僑工商會智財委員會、楊光華教授、謝銘洋教授、蔡明誠教授、劉孔中教授、黃銘傑教授、范建得教授、何之邁教授、李素華教授、劉尚志教授

副本：局長室、鄭副局長室、陳副局長室、主任秘書室、專利一組、專利二組、專利三組

局長 王美花

## 專利特許實施修法諮詢座談會會議紀錄

壹、時間：97年7月8日上午9時30分

貳、地點：本局19樓簡報室

參、主持人：王局長美花

肆、出席者：(如簽到單)

伍、主席致詞：(略)

陸、會議出席人員意見

### 一、議題一：將「特許實施」之用語，修正為「強制授權」

(一) 討論情況：與會者均表贊成。

(二) 小結：為使法條用語符合該條規範內涵之本質，以及法規用語一致性的考量，將「特許實施」之用語，修正為「強制授權」。

### 二、議題二：現行法將「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」作為得特許實施之事由是否適宜？

(一) 討論情況：

#### 1. 美僑商會邵瓊慧律師：

「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」在 TRIPS 第 31 (b) 條看起來應為程序性之規定，建議參考日本及韓國增列「未實施或未適當實施」之規定，或參考德國專利法第 24 條結合「公共利益需求」之規定，作為與該程序性規定相連結的實質要件。

#### 2. 歐洲經貿辦事處副處長 Mr. LAPLANCHE：

All patent law systems are based on the notion of granting exclusivity to the patent owner for a fixed length of time. This must include that the owner can refuse to grant licences. If company A has invested billions of dollars in developing a new technology, it is perfectly normal that it

would not want to share that with company B if company B is a competitor.

The current provisions of Art 76 does not allow company A to refuse to provide a licence to company B or C, where company B or C makes what is deemed to be a reasonable offer on licence terms.

Leaving Art. 76 unchanged will fundamentally undermine any industry which makes progress through innovation. So this is dangerous not just for foreign high-tech companies but also for the future of the Taiwanese high-tech sector.

The EC considers that the requirement that "reasonable commercial terms and conditions" be offered is a procedural one. In other words, for a compulsory licence to be granted a substantive ground must exist, and then the interested parties must have offered "reasonable commercial terms". The substantive grounds for granting compulsory licences is left open by the TRIPS Agreement, but it is clear that they cannot circumvent the core purpose of patent protection, which includes the refusal to licence.

### 3. 李素華教授：

「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」應作為特許實施之程序性要件，可參考巴黎公約之規定，將「不實施」及「未適當實施」作為與該規定連結之實質要件或許與該規定的立法原意較相近。修法時應可參考我國 83 年（按：應為 68 年）之專利法，具體明定「未適當實施」之情況。

### 4. 楊光華教授：

現行法之規定在 TRIPS 第 31 (b) 條下，也不是解釋不通的，但既然要修法，符合邏輯與妥適性的做法，應是將「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」作為作成強制授權處分先決條件。但若是以「未實施或未適當實施」作為與該規定連結之實質要件，那麼應如何定義，在烏拉圭回合談判時即有很大的爭議。未來若運用不慎，極易發生糾紛，尤其在國際間是否能被廣為接受？在加拿大醫藥專利保護案就引起「未實施或未適當實施」有無抵觸 TRIPS 第 27.1 條不歧視原則適用之問題。

參考歐盟 2001 年醫藥品強制授權白皮書，亦明定「local working」與「local marketing」的不同。若欲以「未實施或未適當實施」作為與該規定連結之實質要件，亦應限縮為當地供應不足，亦即是包括以進口供應都不足的情況，而非指未於當地製造之情況。對於以公益或專利濫用等為前提，都沒問題，但在以「未實施」為前提時，似宜作限縮解釋，限於在當地供應不足的情況較宜。

5. 飛利浦公司李俊杰先生：

參考德國法第 24 條由專利法院審查應是我國可參考採用的方式，以免有球員兼裁判之嫌。

6. 劉孔中教授：

回歸到 TRIPS 的規定，對於特許實施的實質要件是沒有限制的，因此我國現行規定不見得是不符合的，只是可以進一步檢討。「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」看來似應增列一前提要件。像德國法第 24 條第 1 項就以公共利益需要與該要件連結，但是什麼是公共利益？雖無明文規定，但在司法實務上是有例子可循。例如，未能充足供應國內市

場需求、避免產業關閉解散、持續供應電力等。在先進國家中，特許實施確較少發生。但我國是開發中國家，M 型化嚴重的國家，強調研發、製造的國家，以公益或專利濫用作為前提要件是沒問題，但就是太過抽象。建議引進瓶頸設施理論，作為「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」之前提要件，絕對是具有正當性的。建議修正為「申請人曾以合理商業條件在相當期間內仍不取得專利權人授權，致無法提供新產品或上下游相關市場之競爭被排除者，得申請特許實施該專利權。」。依據英國專利法第 51 條規定，主管機關甚至可依競爭委員會的報告，以特許實施糾正某人違反公平競爭而損害公益的行為。另外，特許實施交由智慧財產法院審查應是較好的安排，因為法院的流程較經濟，亦可請相關單位表達意見，且基於司法獨立，法院亦較行政單位可抗拒外來的壓力。

#### 7. 司法院李維心法官：

德國因為是採對審制，所以是由法院審理，在我國是由智慧局作處分，對於智慧局之處分，司法院充其量僅有判斷餘地。

(二) 小結：「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」應為強制授權之程序性要件，並與「基於公益之非營利使用」及「再發明」二實質要件結合。

### 三、議題三：刪除現行法所定須經法院判決或行政院公平交易委員會處分「確定」一節。

#### (一) 討論內容：

##### 1. 楊光華教授：

現行專利法第 76 條第 2 項於 86 年修法時，增訂了「確

定」2字，致該條之適用會產生一連串荒謬的情事。飛利浦 CD-R 案即是因為國碩公司當時無法以公平會處分及時申請特許實施，才會以「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」為由來申請特許實施。依據現行專利法之規定，是期待受處分人不遵守公平會之處分，專利專責機關才有機會作成特許實施。且即便須待確定，亦應由法院於處分時就為之，不須再向專利專責機關申請。

因此，根本之道，應是將特許實施處分交由法院或公平交易委員會作為糾正反競爭行為之手段，修正為「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分認定而特許相對人實施專利權者，不受前項限制。法院及行政院公平交易委員會並應以判決書或處分書正本一份送專利專責機關。」。退一步言，若機關協調不成，仍要由智慧局來處分者，起碼應將「確定」刪除，以使此機制有運作的可能，並使反競爭行為之認定由公平會為之。

2. 理律法律事務所張哲倫律師：

我國產業並非以內需為導向，而係外銷為導向，因此應該思考特許實施在我國的角色為何。專利濫用並不必然就需特許實施，美國就沒有這樣的規定。建議仍應維持現行法須待法院判決或行政院公平交易委員會處分確定之規定，或是更進一步，將專利法第76條第2項之規定整個刪除。另相對於公平會，若能由法院處分應是更為適當。

3. 亞洲專利代理人協會王仁君律師：

美國法中專利濫用是可導致專利權不得實施者 (unenforceable)，其雖非用特許實施的用語，但法律效果實際上與特許實施是差不多的。大家不用對強制授

權的用語如此的害怕，因為實際上在國際上已是行之有年了。

4. 全國工業總會吳明珠小姐：

非常支持楊老師的論點。「確定」二字確實造成國碩無法適當的救濟。競爭法對於產業是有重大的影響的，產業界寧可信賴公平會可給予救濟以使他們在國際上可以被公平的對待。比如說，飛利浦在大陸無法收權利金，相對而言，大陸產業的競爭力就比台灣大。

5. 公平交易委員會李科長文秀：

公平會的態度是中庸、審慎但求改進之道。公平會同意刪除「確定」的字眼，以使權利可以迅速的獲得救濟。但因濫用專利與特許實施是二回事，且特許實施會涉及產業政策、科技發展的部分，仍宜由公平會認定後，再由智慧局處分。而且基於公平法第 45 條之規定，依照專利法所為之行為是不適用公平法的，因此刪除「確定」的字眼應已有助於問題的解決了。再者，基於司法實務及學者之意見認為，公平法第 41 條所指的「必要更正措施」亦僅限於如停止廣告等措施，不宜作太廣的解釋。因此，在違反公平競爭而需作成特許實施處分時，可以公平會之處分作為專業的鑑定意見，至於特許實施之處分仍應由智慧局作成。

6. 李素華教授：

考量我國業界慣用以公平交易救濟的手段，且現行法規定是包括了限制競爭及不公平競爭的型態，如廣告信的濫發，如與專利權有關而有不公平競爭均可特許實施的話，可能會過於寬鬆，建議仍應保留「確定」之規定，否則對於競爭秩序易造成危害。曾有機會與歐洲學者討論飛利浦案，他們表示，若這個案子是用公平交易的點作成，他們也許不會那麼驚訝，但由專利專責機關作成，

就不適當。公平會所稱公平法第 41 條不能包括特許實施的說法是有問題的，更正措施包含特許實施之情況，在許多國家都是如此適用的。另外，現行法含括不公平競爭之情況，似乎是規定的太寬了。

7. 劉孔中教授：

公平法第 41 條不宜做太窄的解釋，可參考英國法第 51 條之規定，由競爭委員會發一報告給專利主管機關，再由專利主管機關針對此一違反公平競爭且有害公益的行為處分強制授權。另外，現行法規定包含限制競爭及不公平競爭似乎是太寬了。

8. 楊光華教授：

基於違反公平競爭而特許實施之處分若仍由智慧局處分，而非由公平會處理，那麼在有違公平競爭的情況下，若公平會所為的處分已足以糾正該等不法行為，那何時可為特許實施？又何需特許實施。再者公平法第 45 條是指依照專利法行使權利之正當行為，但若是不正當行為是不包含在內的。公平會代表雖表示現行司法實務認為公平法第 41 條不宜作太寬的解釋，所以公平會作強制授權沒有法源依據，但是若專利法第 76 條第 2 項修正後，就沒有這個問題。另外，專利法第 76 條第 2 項雖規定為「限制競爭或不公平競爭」，但並非有「限制競爭或不公平競爭」之情事，就當然應為特許實施，而是在認為這是有效的救濟方式時才為之。機關協商雖費時，但正辦仍應是由公平會為特許實施為宜。

(二) 小結：採取折衷的方式，

1. 刪除現行法須經法院判決或行政院公平交易委員會處分「確定」及「不公平競爭」之規定，並參照英國法增訂「致使國內的工商業發展受到不公平妨礙」等規定。

2. 特許實施之處分維持現制，仍由智慧局為之，但公平會需於處分中明確述明其認定有強制授權之必要性後，再由專利專責機關據以為後階段的強制授權處分。

#### 四、議題四：分別規範「因政府使用而特許實施」與「一般特許實施」所適用之程序。

(一) 討論內容：與會者均同意依特許實施原因之不同而有適用不同程序規定之必要。惟在基於公益而為特許實施時，仍應儘可能通知專利權人，使其有表達意見之機會。

(二) 小結：

1. 將通知專利權人答辯之期間改為指定期間。
2. 於因應國家緊急情況或其他緊急情況而特許實施者，專利專責機關得依緊急命令或需用專利權機關之通知，特許實施所需專利權。

#### 五、議題五：將現行專利法關於特許實施補償金採二階段方式之規定，修正為於作成特許實施處分時即一併核定補償金。

(一) 討論內容：與會者均贊成。

(二) 小結：修正專利法第 76 條 5 項之規定，於授予特許實施同時一併核定適當之補償金。

#### 六、議題六：現行專利法所定就特許實施後，得依職權或申請廢止之妥適性，以及建立特許實施授予後監督機制之必要性。

(一) 討論內容：與會者均表贊成。李素華教授建議對於特許實施後之廢止，應無需特別區分原因及目的。如德國法，在特許實施後即等同回到一般授權的關係，因此特許實施後若有情事之變更，應是由專利權人主動申請。

(二) 小結：修法時將明定於作成特許實施之事實發生變更、特許實施實施權人未依授權之內容適當實施，或特許實施實施權人未依核定支付補償金時，專利專責機關得依專利權人之申請廢止其特許實施。惟若因需用專利權機關之通知為依據而為特許實施者，若相關機關認為緊急情況已因事後情況之變更而不存在，或因行政救濟而被撤銷或廢止者，相關機關應通知專利專責機關撤銷或廢止該特許實施之處分。

#### 七、議題七：修正現行法有關再發明之規定。

(一) 討論內容：與會者均贊成修正建議。李素華教授建議加入原發明亦可就再發明申請特許實施之規定。

(二) 小結：將修正專利法第 78 條為：「實施發明或新型專利權將不可避免侵害申請在前之發明或新型專利權者，非經該專利權人授權，不得實施其專利權。製造方法專利權人依其製造方法製成之物品將不可避免侵害申請在前之專利者，亦同。

前項專利權人不同意授權者，申請在後之發明或新型專利權人或製造方法專利權人得依第七十六條第三項至第六項之規定申請強制授權。但以其發明或新型專利或製造方法發明，較前專利權人之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術內容改良者為限。

專利權人與申請在後之發明或新型專利權人或製造方法專利權人得協議交互授權。

強制授權實施權不得讓與、信託、繼承、授權或設定質權，但與申請在後之發明或新型專利權人或製造方法專利權一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權者，不在此限。」

柒、結論：謝謝各位的參加，本局將彙整大家的意見並研擬修正條文

後，擇期召開修法公聽會。

捌、散會（中午12時）