

專利法部分條文修正草案條文對照表

950509

修正條文	現行條文	說 明
第二十四條 下列各款，不予發明專利： 一、人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。 二、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。	第二十四條 下列各款，不予發明專利： 一、<u>動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。</u> 二、人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。 三、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。	一、第一款刪除：為落實「行政院生物技術產業指導小組」於九十四年八月二十三日委員會決議開放動、植物專利保護，以作為發展生技產業的重點配套措施之一，故開放可准予發明專利之標的。詳細說明如下： (一)目前關於動、植物相關發明是否可獲得專利保護，各國專利法有不同之規定：(1)採取全面開者，例如：美國、日本、澳洲及韓國等；(2)部分開放者，亦即原則上給予動、植物專利保護，但如果發明之標的為特定動、植物品種，則不准專利，例如歐盟許多國家、智利及愛沙尼亞等；(3)不開放者，例如印度、沙烏地阿拉伯、烏拉圭、印尼、泰國、巴西、哥倫比亞、秘魯、巴拿馬及大陸地區等。 (二)依現行條文第一款規定，目前僅對於有關微生物學之生產方法，始准予發

		明專利，為落實前揭全面開放動、植物專利之政策，故刪除第一款之規定。 (三)關於「生產動、植物之主要生物學方法」(例如有性繁殖)，大多取決於隨機因素，人為技術之介入通常不具關鍵性影響，致該方法所要達到的目的或效果再現性不佳，而不符第二十六條第二項可據以實施之要件；此外，該方法亦可能由於介入之人為技術為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之技術所能輕易完成，而不符第二十二條第二項進步性之要件，故無須明定為法定不予專利標的。 四、二、關於人類及複製人的方法係「妨害公共秩序、善良風俗或衛生者」，仍屬修正條文第二款不予專利之事由，併予說明。 三、現行條文第二款及第三款未修正，移列第一款及第二款。
第五十七條 發明專利權之效力，不及於下列各款情	第五十七條 發明專利權之效力，不及於下列各款情	一、第一項部分： (一)第一款新增：

格式化: 項目符號及編號

事： <u>一、非商業目的之私人行為。</u> <u>二、以研究或實驗為目的實施發明之必要行為</u>	事： <u>一、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。</u>	1. 發明專利權效力是保護專利權人在產業上利用其發明之權利；他人自行利用發明，且非以商業為目的之行為，應非專利權效力之範圍。經查各國立法例有二，一者規定以商業目的或生產製造目的之實施專利權行為，始為專利權效力所及，例如日本專利法第六十八條及大陸地區專利法第十一條等；一者先規定他人實施專利權行為均應取得專利權人同意，但於其後規定，非商業目的之行為為專利權效力所不及，例如德國專利法第九條及第十一條、英國專利法第六十條第一項及第五項。對於前述情事，因現行專利法並未明定，為釐清專利權效力不及之範圍，爰參考德國專利法第十一條第一款、英國專利法第六十條第五項（a）款，增訂本款。 2. 關於非商業目的之私人行為係指「It is done for privately and for purpose which are not commercial」，其意
--	---	--

		義指非公開之行為狀態，可以是個人非公開之行為或於家庭中自用之行為，但不包括雇用第三人實施他人專利之行為，亦不包括在機關、社團或組織中實施他人專利之行為。其中商業目的之意義，並不限於「以營利為目的」，商業之範圍比營利更為廣泛，涉及商業目的之實施行為，則不適用本款規定。 (二)修正現行第一款並移列為第二款： 1. 規範研究實驗免責之目的，係保障以發明專利標的為對象之研究實驗行為，以促進發明之改良或創新，此等行為不須受「非營利目的」之限制，爰參考前開德國第十一條第二項、英國專利法第六十條第五項(b)款規定，保護植物新品種國際公約(The International Union for the Protection of New Varieties of Plants，以下簡稱UPOV)第十五條第一項(ii)款之規定，刪
--	--	--

		除「，而無營利行為者」等字。又關於「教學」，若涉及研究實驗，應可被解釋屬於研究或實驗行為，且各國均無針對教學免責之規定，爰刪除「教學」等字。 2. 關於「實施發明之必要行為」涵蓋研究實驗行為本身及直接相關的製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口等實施專利之行為；其範圍不得過於龐大，致無法為研究、實驗之目的所涵蓋，而影響專利權人之經濟利益。 3. 植物品種種苗法中，有所謂「育種家免責」之規定，意即育種家為育成新品種時，可自由利用他人品種。此次配合動、植物專利開放保護，參考各國專利法對於育種家使用專利植物或其部分之育種行為，應視具體個案是否符合研究實驗免責要件，以為適用。
第五十七條之二 發明專利權人所製造或經其同意製造之生物材料販賣後，其發明專利權效力不及於該生物材料經繁殖而直接獲得之生物材		一、<u>本條新增。</u> 二、具有繁殖特性之動、植物，其專利有別於現有專利之類型，其專利權效力之範圍，參考歐盟生物技術發明指令(以

格式化: 項目符號及編號

料。但不得為繁殖之目的，再使用該直接獲得之生物材料。 前項販賣後之生物材料，以其使用必然導致生物材料之繁殖者為限。		下簡稱 98/44/EC)第八條，先予說明如下：一、生物材料專利權效力應及於任何通過相同或不同方式，以該生物材料繁殖所獲得具有相同特性的生物材料；二、具有發明特性的生物材料的製造(繁殖)方法專利權效力，應及於該方法直接獲得的生物材料以及任何其他通過相同或不同方式，以該生物材料直接繁殖獲得具有相同特性的生物材料。 三、依現行條文第五十七條第一項第六款之規定，專利物品本身經第一次販賣後，專利權效力不及於後續之實施行為。惟基於動、植物之繁殖特性，若利用販賣後之生物材料繁殖產物是必然的結果者，則應有權利耗盡之適用，而有明文規定之必要。爰參酌 98/44/EC 第十條及歐盟各國立法例，增訂動、植物專利權利耗盡之範圍包括必然導致繁殖之專利生物材料本身及其所繁殖之生物材料，但不包括為繁殖之目的而使用該繁殖之生物材料之行為。例如，某一專利權之申請專利範圍：(1)一種經基因改造之木瓜種子，(2)一種經基
---	--	--

		因改造之木瓜植物，(3) 一種經基因改造之木瓜。如經合法來源所購得之專利木瓜種子，由於其用途僅供繁殖，故種植後長成之木瓜樹及木瓜果實，均為專利權效力所不及。惟如於市場購買經基因改造之專利木瓜，由於其用途係供食用，如取其木瓜種子予以種植，所長成之木瓜樹及木瓜果實，則為專利權效力所及。 四、所稱繁殖一詞，包括生物學上所稱之增殖或生殖等行為。
第五十七條之三 發明專利權人所製造或經其同意製造之專利植物繁殖材料販賣後，其專利權效力不及於農民為繁殖目的留種自用之行為。 前項所稱之植物，以植物品種及種苗法第二十六條公告之植物物種為限。		一、<u>本條新增</u>。 二、自古以來農民習慣保留當季田間所收穫之部分種子，作為下一季種植或育種之使用，因此，農民購買專利植物、種子或其他繁殖材料時，其留種自用之行為，不應因為開放動、植物專利，而損及農民使用之權益，爰參考植物品種及種苗法第二十六條第一項第四款及一九九一年版 UPOV 對農民留種自用之行為視為不侵害品種權之規定，以及 98/44/EC 農民免責條款，爰於第一項規定農民留種自用之行為不侵害專利權。

		三、所謂留種自用，係指農民為繁殖之目的，使用收穫物之行為，包括保留、使用、栽種等，至於交換種子非屬之。 四、為釐清農民留種自用之範圍，參考 UPOV 公約第十五條第二項及國際糧農植物種源協定 (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) 第九條第三項農民權之規定，各國可自行決定免責之範圍，為配合植物品種及種苗法保護範圍之一致性，關於第一項專利植物之範圍，係以植物品種及種苗法第二十六條公告之植物物種為限，爰於第二項規定之。 五、至於專利動物部分，經政策考量，尚無農民免責保護之必要。 六、關於農民之定義，可參考農業發展條例第二條之規定，指直接從事農業生產之自然人。
第七十八條 再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。 再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。 製造方法專利權人	第七十八條 再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。 再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。 製造方法專利權人	一、配合第七十四條修正文字，將現行條文第五項、第六項「特許實施」之文字修正為「強制授權」。 二、新增第七項： (一) 相關之生物技術同時受到專利權及品

依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。 前二項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施。 前項協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請強制授權。但再發明或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請強制授權。 再發明專利權人或製造方法專利權人取得之強制授權，應與其專利權一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。 <u>品種權人利用品種權必須實施他人之生物技術專利者，品種權人與專利權人得協議交互授權實施。協議不成時，品種權人得依第七十六條規定申請強制授權。但該品種須較該專利具相當經濟意義之重要技術改良者，始得申請強制授權。</u> <u>品種權人取得之強</u>	依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。 前二項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施。 前項協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請特許實施。但再發明或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。 再發明專利權人或製造方法專利權人取得之特許實施權，應與其專利權一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。	種權保護，且專利權與品種權分屬不同人時，植物品種權人為利用品種權必須實施他人之生物技術專利者，參考 98/44/EC 第十二條及歐盟各國立法例，規定品種權人必須依據專利法七十六條第一項先行協議授權，協議不成時，始得申請強制授權。惟申請強制授權之前提，須該品種須較該植物專利具相當經濟意義之重要技術改良者，始得為之。其中關於「生物技術專利」，係品種權可能涉及 DNA 片段、基因、質體、載體或生物技術相關方法等專利標的，爰以「生物技術專利」一詞包涵此等範圍。 (二)又前揭分屬不同人取得專利權與品種權時，倘專利權人為實施專利權必須實施他人品種權時，應依植物品種及種苗法規規定處理之。 四、三、 第八項新增。 參照第六項規定，明定
--	--	---

格式化: 項目符號及編號

<u>制授權，應與其品種權一併轉讓、繼承、授權或設定質權。</u>		強制授權應與品種權一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。
-----------------------------------	--	------------------------------