

專利特許實施修正草案公聽會議紀錄

壹、時間：97年8月18日下午2時30分

貳、地點：本局19樓簡報室

參、主持人：王局長美花

記錄：吳欣玲

肆、出席者：(如簽到單)

伍、主席致詞：(略)

陸、會議出席人員意見

一、第74條修正案

(一)討論內容：與會者均表贊成。

(二)小結：刪除「授權實施」之「實施」字眼；將「特許實施」之用語，修正為「強制授權」。

二、第76條修正案

(一)討論內容：

1. 公平會洪視察萱：

公平會提出書面意見如補充資料所附。本會認為於現階段並不考量，亦不宜介入決定專利強制授權一事，建議就現行76條第2項之規定仍維持現行條文規範意旨，僅須刪除「不公平競爭」及經處分「確定」等規定即可。強制授權雖然也是糾正不公平競爭之手段，但現行對於違反競爭之行為都是以檢舉方式提出，公平法第41條亦多是以罰鍰之方式處理，公平會當然不排除以適當的手段糾正違反公平競爭的行為，但是強制授權已不是單純競爭的考量，所以我們認為強制授權不宜逕由公平會來處理。

2. 黃銘傑教授：

美國及歐盟均有由競爭法主管機關介入行使強制授權之情況。就我國公平交易法觀之，在第3章規定不公平競爭之情況，其中就包括有限制競爭或妨礙競爭等之規定。由於我國法制之情況不若外國法明確區別「限

制競爭」與「不公平競爭」，因此修正草案刪除「不公平競爭」是否適宜？應再考量。另外，草案第 2 項第 3 款規定會產生申請主體的疑惑。在國外的作法是由競爭法主管機關宣示該等專利應非專屬授權授予所有人，並同時限定授權金額之上限。而在歐盟，如 IMS 的案例中則是只有直接的第 3 者。因此，對於專利權人有限制競爭之情事而須強制授權時，基於公平會是維護競爭利益之主管機關之角色，此項權限應歸由公平會處理，而不宜由主管專利事務的智慧局決定。又若訂定第 2 項第 3 款之目的只是為了符合 TRIPS 之規範，那麼建議可將之刪除，因為日本及德國都沒有這樣的規定，也沒被認為違反 TRIPS。只要在有必要時，依相關規定，如公平法第 41 條為處分就可以了。

3. 美僑商會陳世杰律師：

現行 76 條第 2 項有須待法院判決或行政院公平交易委員會處分「確定」之規定，若刪除「確定」之規定，有無對專利權人保護不週之虞。且在草案中，對於實質要件之認定多係委諸其他機關認定，規定中亦包括了法院判決。惟實際上司法權的發動似不應有此權限，與司法權的本質不符。

4. 歐僑商會張哲倫律師：

本條所欲規範的是專利權人違反公平交易法之行為？抑或是專利濫用的行為？如此規定對於權利人來說並無標準，應規定為「專利濫用」較妥。

5. 楊光華教授：

請大家務實的來看修正草案的內容，在經過 2 個案件的處理後，以及公平會所提出之書面意見，日後在個案之處理上，想必公平會的態度是會非常謹慎。草案中建議刪除「確定」之規定，僅為免行政救濟程序層

疊使條文的存在失去意義。若為配合公平會的意見，最低限度應仍應刪除「確定」之規定。公平會作為一個競爭法主管機關，大家都會認為公平會的處分已足以糾正違反公平競爭的情況了，第 76 條第 2 項第 3 款之規定就會被認為無適用之可能，若公平會認為強制授權不失為救濟的手段，只是現階段不宜的話，建議請公平會以公函方式正式行文智慧局表明公平會不排除作成強制授權之處分，但由於公平會非專利專責機關，因此若公平會未為強制授權亦不排除由申請人拿公平會的處分向智慧局提出申請之方式為之意旨，以使智慧局得於立法說明中表明並免除可能產生之誤會。

此外，在因公益之非營利使用而強制授權時，依據 TRIPS 之規定，不以經合理商業條件協商為必要，當然我們若要求先行協商亦是可行的，但要求提出「合理商業條件」不知理由為何？應該是在審查是否為公益之非營利使用嚴格把關，而非要求申請人先以合理商業條件協商。

6. 李素華教授：

同意楊教授之看法。第 76 條第 2 項申請人主體不確定，恐會有法律適用上的問題。另外，半導體專利是否不得因在後發明之情況而申請強制授權，應再考量。

7. 亞洲專利代理人協會王仁君執行長：

第 76 條第 2 項建議仿第 1 項之規定，修正為「專利專責機關在下列情況，得依申請強制授權所需專利權…」。

另就草案第 76 條第 2 項第 3 款規定部分，由於公平交易法第 3 章不公平競爭，同時有限制競爭及不公平競爭的規定，所以建議該款項應同時放入「限制競爭」

及「不公平競爭」之規定，建議仍宜明定「有強制授權該專利權之必要」作為衡平，並樂見今天草案的版本能被維持。

8. 劉孔中教授：

草案第 76 條第 1 項部分，本於急難不知法律的原則而允許強制授權，因此專利專責機關是「應」而非「得」依緊急命令或通知而為強制授權。第 76 條第 2 項可加入防止專利濫用增進公共利益的概念，再由法院於判決中將之類型化。實際上，該項 1 至 3 款即為增進公益之例示規定。

此外，該條項可考慮將專利專責機關及法院併列作為處分機關，由申請人選擇，不僅得減少救濟層級亦可免主管機關介入私人爭議之嫌。

另外，第 76 條第 2 項第 1 款明訂可基於公益的非營利使用而強制授權，而於第 4 項又要先經合理商業條件協商，似有些突兀。

9. 工總吳明珠小姐：

第 2 項第 3 款仍是有存在的必要，以保護國內的產業。另就半導體技術部分，是否於再發明專利的情況亦不得作為強制授權之主體？

10. 法務部曾檢察官益盛：

第 76 條第 1 項緊急命令的部分是依憲法第 43 條規定，而需用機關部分只需以通知為之，未就行政層級作約制恐會失之過寬，建議再作衡量。

(二) 智慧局說明：

1. 有關草案第 76 條第 2 項對於以增進公益目的申請強制授權者，必須限於作為非營利使用，否則易有被廣泛使用之虞。另外，於第 76 條第 4 項規定須以「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」作為前提要件，主要係本於對等的考量，此於 TRIPS 第 31 條 bis 基於公共衛生議題修正條文中，亦有相同的規定。此外，參考近年來於泰國、巴西發生的案子，亦均有此要求。

2. 至於半導體的部分，由於 TRIPS 已有明定了，所以可能無法變更內容。第 76 條第 1 項考量修正為中央目的事業主管機關。
3. 有關公平會對於第 76 條第 2 項第 3 款之立場及建議，建請公平會以公函方式發函智慧局，俾憑為日後立法說明及參考之依據。
4. 各位之建議，本局將作為修正之參考。

三、第 77 條修正案

(一) 討論內容：

1. 亞洲專利代理人協會王仁君執行長：

草案第 77 條第 3 項是由專利專責機關核定補償金，參考美國法之規定，則是規定由聯邦貿易總署或法院作成，其目的是在避免程序的重覆。

2. 楊光華教授：

依據草案第 77 條第 1 項，在依第 76 條第 1 項強制授權時，仍須「通知專利權人答辯」。為此規定前題應思考的是我們是否就這樣類型的強制授權申請進行實體審查。若依上次諮詢會議之結論，對此類案件是不進行實體審查的話，應無再通知答辯的必要，否則對於答辯的資料，智慧局不能不去審查。為免導致誤會，建議應就第 76 條第 1 項及第 2 項應對應適用之情況分開規定。

第 77 條第 3 項的部分，建議修正為「強制授權處分時，應一併核定適當補償金」，無需特別指定由專利專責機關為之，以保留予公平會日後若作成強制授權處分時，一併核定補償金之空間。

3. 黃銘傑教授：

同意楊教授的看法，在第 76 條第 1 項之情況，應無須再通知專利權人答辯。此外，第 77 條第 5 項訂有不得「信託」、「設定質權」等規定，相較於 TRIPS 第 31 條第 e 款僅規定為「不得讓與 (non-assignable)」，我國法作這樣的規定，是否有必要？應再思考。

4. 劉孔中教授：

同意楊教授修改第 77 條第 3 項之建議。另有關組成委員會審議強制授權申請案之部分，宜考慮於法條中明定。

(二) 智慧局說明：

各位之建議，本局將作為修正之參考，並將參考 TRIPS 第 31 條 c 款之規定，增訂「強制授權之範圍及期間應限於所特許之目的」之規定。

四、第 78 條修正案

(一) 討論內容：

1. 亞洲專利代理人協會王仁君執行長：

建議增訂被授權人認無強制授權之必要時亦得申請廢止之規定。

(二) 智慧局說明：

各位之建議，本局將作為修正之參考

柒、結論：謝謝各位的參加，本局將參考大家的建議修正草案條文後，彙同專利法全盤修正案一併檢視。

捌、散會（中午 12 時）