

專利法第七十四條至第七十八條修正草案條文對照表

970818 版

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
第七十四條 發明專利權之核准、變更、延長、延展、讓與、信託、授權、 <u>強制授權</u> 、撤銷、消滅、設定質權及其他應公告事項，專利專責機關應刊載專利公報。	第七十四條 發明專利權之核准、變更、延長、延展、讓與、信託、授權 <u>實施</u> 、特許實施、撤銷、消滅、設定質權及其他應公告事項，專利專責機關應刊載專利公報。	一、 專利公報刊載專利權授權之情況，係為使公眾知悉該專利權之各項法律狀態，至於授權後實施與否，則非公報所能反應，爰刪除「實施」之規定。 二、 現行法第七十六條所定「特許實施」係指非出於專利權人自由之意願，由專利專責機關基於法律規定，強制專利權人將其專利授權他人實施。惟「特許」之用語，與現行條文所規範之概念尚屬有間，為免誤解，爰將現行條文「特許實施」之文字修正為「強制授權」。
第七十六條 為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況，專利專責機關得依 <u>緊急命令或需用專利權機關之通知</u> ，強制授權所需專利權。 有下列情事之一者，得向專利專責機關申請強制授權： 一、 <u>增進公益之非營利使用。</u> 二、 <u>發明或新型專利之實施將不可避免侵害在前之發明或新型專利，且較該在前之發明或新型專利具相當經濟意義之重要技術內容改良。</u> 三、 <u>專利權人有限制競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委</u>	第七十六條第一項、第二項 為因應國家緊急 <u>情況或增進公益之非營利使用或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時</u> ，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要為主。但就半導體技術專利申請特許實施者，以增進公益之非營利使用為限。 專利權人有限制競爭 <u>或不公平競爭</u> 之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分 <u>確定者</u> ，雖無前項之情形，專利專責機關亦得依申請，特許該申請人實施專利權。	一、 配合第七十四條修正文字，爰將現行條文中「特許實施」文字修正為「強制授權」。 二、 現行專利法於83年修法時，參考「與貿易有關之智慧財產權協定(以下簡稱『TRIPS』)」第三十一條，明定得申請強制授權之事由，包括國家緊急情況、增進公益之非營利使用、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、違反公平競爭以及再發明專利等五項。惟經再研析TRIPS 第三十一條之內容、各國規定，並

<u>員會處分認有強制授權該專利權之必要。</u> <u>就半導體技術專利強制授權者，以有前項第一款或第三款之情事者為限。</u> <u>依第二項第一款或第二款規定申請強制授權者，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者為限。</u>	第七十八條第一項、第二項、第三項、第四項、第五項 <u>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。</u> <u>再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。</u> <u>製造方法專利權人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。</u> <u>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。</u> <u>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明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。</u>	參考學界之意見及我國實務運作之情況，現行規定似有不明確而應調整之必要。再者，依現行規定強制授權一律依申請程序為之，對於相關行政主管機關因國家緊急危難或其他重大緊急情況而需強制授權之情況，並未為適度之區隔，恐有導致處理時效延宕之虞。為使本機制權責之劃分明確，爰於修正條文第一項及第二項，區分強制授權不同之事由與要件，俾據以適用不同之處理程序。 三、第一項明定為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況而強制授權之規定。遇此等情況時，專利專責機關得依緊急命令或需用專利權機關之通知而強制授權所需用之專利權，對於「國家緊急危難或其他重大緊急情況」之要件不再作實質之認定，而悉依緊急命令及需用專利權機關之通知。現行條文第一項「緊急情況」之規定，則參照憲法增修條文第二條第三項規定，修正為「緊急危難」。另參考 TRIPS 第三十一條第(b)款，增列「其他重大緊急情況」之規定。 四、第二項明定得依申請強制授權之各款情事：
---	---	---

		(一)第一款明定得為增進公益之非營利使用而申請強制授權。即為現行條文第一項中相關規定之移列。 (二)第二款將現行條文第七十八條關於再發明專利得申請強制授權之規定，移列於此併同規定，俾使規範體系更趨完整。又現行條文第七十八條第一項所定「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」，惟究何謂「主要技術內容」？應如何定義？極易引起爭議，爰參照TRIPS第三十一條第(1)款規定作文字修正。 (三)第三款明定專利權人有限制競爭情事得申請強制授權之規定。專利權人有違反公平競爭之情事而強制授權者，依現行條文第二項規定，包括專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，惟不公平競爭乙詞，內涵廣泛，失之過寬，爰刪除「不公平競爭」之規定。另按TRIPS第三十一條第(k)款規定，以強制授權作為救濟反競爭之情況，僅須經司法或行政程序認定具反競爭性即為已足，並無須該程序確定之規定；且依我國法制，若須待法院判決或行政院
--	--	--

		公平交易委員會（以下簡稱公平會）處分確定，可能須耗費相當時日，屆時恐已無需以強制授權救濟之必要。再者，有關妨礙競爭行為之調查處理事項，係屬公平會權責。為使機關權責相符並使專利權人反競爭之行為得即時被糾正，爰於本款明定由法院或公平會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之強制授權處分，並刪除現行法中判決或處分「確定」之規定。 五、第三項明定就半導體技術專利強制授權者，以本條第二項第一款或第三款所定之情事為限。參照 TRIPS 第三十一條第（c）款：「就半導體技術專利強制授權者，應以非營利之公共使用，或作為經司法或行政程序認定為反競爭行為之救濟為限。」爰將現行條文第一項但書配合作文字修正後移列為第三項。 六、「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」原為現行條文第一項所定得作為特許實施之事由之一，惟衡量我國實務運作之情況，該規定於適用上，易與反競爭之強制授權產生解釋及適用上之
--	--	--

重疊。經再研析 TRIPS 第三十一條之內容、學界意見並參考日本特許法第九十二條、第九十三條、德國專利法第二十四條之規定，「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」多與「公益之非營利使用」、「再發明」等事由聯結作為強制授權事由，以免有弱化專利法所賦予專利權人排他專屬權之嫌。爰於第四項明定之。

第七十七條 專利專責機關於接到需用專利權機關之通知或申請人強制授權申請後，應通知專利權人於指定期間答辯；屆期不答辯者，得逕行處理。但依前條第一項規定所為之強制授權，因時間急迫應及時處理者，得於通知專利權人後，逕行處理。

強制授權實施應以供應國內市場需要為主。但依前條第二項第三款規定強制授權者，不在此限。

專利專責機關作成強制授權處分時，應核定適當之補償金。

強制授權不妨礙原專利權人實施其專利權。

專利權經依前條第二項第二款規定核定強制授權者，其專利權人得提出合理條件，要求與被授權人協議交互授權。

強制授權不得讓與、信託、繼承、授權或設定質權，但有下列情事之一

第七十六條第一項、第三項、第四項、第五項、第六項
為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或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時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要為主。但就半導體技術專利申請特許實施者，以增進公益之非營利使用為限。

專利專責機關接到特許實施申請書後，應將申請書副本送達專利權人，限期三個月內答辯；屆期不答辯者，得逕行處理。

特許實施權，不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。

特許實施權人應給與專利權人適當之補償金，有爭執時，由專利專責機關核定之。

特許實施權，應與特許實施有關之營業一併

一、為使專利法中有關強制授權之實質要件及處理程序明確區分，以免法律規範交錯，造成實務上執行之困擾，爰將現行條文第七十六條第一項、第三項至第六項及第七十八條第四項至第六項中有關專利專責機關核定強制授權之程序性事項及強制授權實施時之限制，酌作文字修正後移列為本條各項。

二、依現行法第七十六條第三項規定，專利專責機關應於收受申請書後，將副本送達專利權人，並限期於三個月內答辯，以使雙方當事人有再協議授權之機會。惟在遇國家緊急危難或其他重大緊急情況而有須立即強制授權之必要時，若仍需待專利權人三個月答辯期後再行

者，不在此限： 一、<u>依前條第一項、第二項第一款或第三款規定強制授權，與實施該專利有關之營業一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權。</u> 二、<u>依前條第二項第二款規定強制授權者，與被授權人之專利權一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權。</u>	轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。 第七十八條第四項、第五項、第六項 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明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。	審查，恐已緩不濟急。爰將三個月答辯期間修正為指定期間，由專利專責機關視個案之情況，儘速通知專利權人於適當期間內答辯；另依修正條文第七十六條第一項所為之強制授權，因時間急迫應及時處理者，得不通知專利權人答辯，但仍應儘速通知專利權人。爰於第一項明定之。 三、強制授權實施之範圍，原則上限於供應國內市場需要為主，惟於修正條文第七十六條第二項第三款由公平會認有強制授權必要者，茲以限制競爭之不利益與整體經濟利益之衡量，需考量國內外多元複雜之因素，與市場之劃定是否侷限於國內市場，亦需視個別產業之情況而為認定，上開判斷既屬公平會之權責，則就是否以供應國內市場需要為主，理亦應由該會認定。爰於第二項明定之。 四、為平衡專利權人之權利保護及公益之維護，現行條文第七十六條第五項明定強制授權之被授權人應給與專利權人適當補償金之規定，惟於操作上則是採二階段之方式，亦即於第一階段係立基於尊重雙方之補償金協議權，因此係採協議先行之方式，
---	--	---

		若雙方無法達成協議或有爭執時，則進入第二階段，由專利專責機關介入核定。惟考量強制授權之原因，即是源於國家緊急情況、無法協議授權或救濟反競爭之情事，二階段之方式將耗時費日，且專利權人亦將無法適時得到補償。基此，爰參照日本特許法第八十八條、韓國專利法第一百十條及德國專利法第二十四條第五項之規定，於第三項明定由專利專責機關於准予強制授權時即一併核定適當之補償金。 五、 現行條文第七十六條第四項係參照 TRIPS 第三十一條第(d)款所為之規定，惟 TRIPS 該條款揆其原意為「此類使用無專屬性」，爰配合修正文字，並移列第四項。 六、 依 TRIPS 第三十一條第(1)款第二目之規定：「第一專利所有權人應有權在合理條件下，以交互授權之方式，使用第二專利權」，現行條文第七十八條第四項規定似與之未盡相符，爰配合酌作文字修正後移列第五項。 七、 查 TRIPS 第三十一條第(e)款規定：「此類使用不得讓與。但與此類使用有關之企業或商譽一併移轉者，不在此限。」第(1)
--	--	--

		款第三目規定：「就第一專利權之使用授權，除與第二專利權一併移轉外，不得移轉。」現行條文第七十六條第六項及第七十八條第六項主要係參照 TRIPS 各該條款所為之規定。惟現行各該條文係以正面規定強制授權應與有關之營業或專利權一併轉讓等之規定，與 TRIPS 各該條款「原則禁止，例外允許」之規定尚屬有間。為期更貼近 TRIPS 各該條款之文意，爰配合修正文字，並移列第六項。
第七十八條 依第七十六條第一項或第二項第三款規定而為強制授權者，需用專利權機關或行政院公平交易委員會認無強制授權之必要時，應通知專利專責機關撤銷或廢止該強制授權之處分。 有下列各款情事之一者，專利專責機關得依專利權人之申請廢止其強制授權： 一、<u>作成強制授權之事實變更致無強制授權之必要。</u> 二、<u>被授權人未依授權之內容適當實施。</u>	第七十六條第七項 特許實施之原因消滅時，專利專責機關得依申請廢止其特許實施。 第七十七條 依前條規定取得特許實施權人，違反特許實施之目的時，專利專責機關得依專利權人之申請或依職權廢止其特許實施。	一、現行條文第七十六條第七項及第七十七條，將特許實施之原因消滅及特許實施權人違反特許實施目的之兩種廢止特許實施事由分列不同條文，體例未盡周延，故配合本次修法，將上開現行規定移列本條。 二、依修正條文第七十六條第一項及第二項第三款之規定，專利專責機關悉依據需用專利權機關之通知及公平會之處分而為強制授權，又考量強制授權為公權力對專利權實施之限制，故如需用專利權機關或公平會，因情事變更而認已無強制授權之必要時，應通知專利專責機關撤銷或廢止該強制授權之處分

		，以解除強制授權對該專利權實施之限制，爰於第一項明定之。 三、現行條文第七十六條第七項規定之「特許實施之原因消滅」及第七十七條規定之「違反特許實施之目的」所指為何？於實務之審查及判斷上易生爭議。爰參照日本特許法第八十九條及第九十條第一項規定，於第二項明定得申請廢止強制授權之事由。又現行條文第七十七條規定於特許實施權人違反特許實施之目的時，訂有專利專責機關得依職權廢止之機制，惟查強制授權之法律性質，係借由強制授權之處分，強制雙方締結授權契約，因此在作成強制授權之處分後，即擬制雙方成立授權合約之狀態。基此，強制授權後有無廢止該授權之必要，自應交由專利權人本於維護自身權益而加以主張，爰參考德國專利法第二十四條第五項規定，明定「專利專責機關得依申請廢止其強制授權」，並刪除「依職權廢止」之規定。
--	--	---