

醫藥品部分參考資料 1

專利法修正草案條文對照表（第六十一條）

修正條文	現行條文	說明
第六十一條 發明專利權之效力，不及於下列各款情事： 一、<u>非商業目的之私人行為。</u> 二、<u>以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。</u> 三、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其<u>發明</u>，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。 四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。 五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。 六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。 七、<u>在專利權消滅後，至專利權人依法回復專利</u>	第五十七條 發明專利權之效力，不及於下列各款情事： 一、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。 二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其<u>製造方法</u>，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。 三、<u>申請前已存在國內之物品。</u> 四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。 五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。 六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。 前項第二款及第五款之使用人，限於在其原	一、本條修正。 二、第一項修正。 (一)第一款新增： 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。

<u>權效力並經公告前，以善意使用或已完成必須之準備者。</u> 前項第三款、第五款及第七款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用。 第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。	<u>有事業內繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。</u> 第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。	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，但不包括僱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) 現行條文第一款修正並移列為第二款。 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，以免逸脫研究、實驗之目的，進而影響專利權人之經濟利益。 3、植物品種及種苗法中，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。 (三) 現行條文第二款修正並移列為第三款。 1、按現行條文第一項第二款為學說上所稱先使用權或先用權之規定，其為專利侵權抗辯事由之一。依修正條文第三十二條規定，本法對
--	--	---

		於專利申請係採先申請原則，申請並取得專利權之人不一定是先發明之人，亦不一定是先實施發明之人。在專利權人提出專利申請之前，他人有可能已實施或準備實施專利權所保護之發明，於此情況下，如在授予專利權後對在先實施之人主張專利權，禁止其繼續實施該發明，顯然不公平，且造成先實施人投資浪費。因此，各國大都有先用權之規定。先用權所排除者為專利權之效力，而專利權之效力於修正條文第六十條已有明定。 2、現行條文第二款適用之對象包括物品專利權及方法專利權，現行條文但書「於專利申請人處得知其製造方法」之文字，易誤以為僅適用於方法專利，爰予修正文字，以杜爭議。 （四）現行條文第三款刪除。因第二款修正後，已可包含現行條文第三款規定之情形，爰予刪除。 （五）現行條文第四款至第六款，內容未修正。 （六）第七款新增。查專利權因專利權人逾補繳專利年費期限而消
--	--	---

		滅，第三人本於善意，信賴該專利權已消滅而實施該專利權，雖該專利權嗣後因專利權人申請回復專利權，依信賴保護原則，實施該專利權之善意第三人，仍應予以保護。爰參考歐洲專利公約（EPC）第一百二十二條第五項，增訂回復專利權之效力，不及於原專利權消滅後至准予回復專利權之前，以善意實施該專利權之第三人。 三、第二項修正。 （一）配合本次修法，修正適用款次。 （二）按智慧財產權之權利耗盡原則是否予以採納，依與貿易有關之智慧財產權協定(以下簡稱『TRIPS』)第六條規定，可由 WTO 會員自行決定，本法有關專利權耗盡所採之原則，依第一項第六款規定，係採國際耗盡原則，惟第二項復規定相關販賣之區域，須由法院認定之。按權利耗盡原則究採國際耗盡或國內耗盡原則，本屬立法政策，無從由法院依事實認定，本項規定修正明確採國際耗盡原則，爰將
--	--	--

		第二項後段刪除，以杜爭議。 四、第三項未修正。
--	--	----------------------------