



## 專利特許實施修法初探

吳欣玲\*

### 壹、前言

為了鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，各國多設計有專利制度並賦予專利權人於一定期限內專有排除他人未經其同意而製造、販賣、為販賣之要約、使用或進口專利物品之權利<sup>1</sup>。然而，在專利制度上，除賦予專利權人上述權利外，為了避免專利權人的獨占權與排他權範圍過廣，而限制了其他人利用該等技術、影響國家整體經濟利益，與貿易有關之智慧財產權協定（以下簡稱TRIPS）及各國專利法亦多有強制授權<sup>2</sup>（強制許可，我國專利法稱為特許實施）及限制專利權效力之規定。

我國專利法於1994年修正時，即參照TRIPS第31條之規定，於第78條（現行法改列第76條）中就強制授權之授權要件、申請之程序要件以及廢止撤銷等情況加以規定。特許實施於現行專利法架構下，可因國家緊急情況、增進公益、經合理協商仍不能協議授權、救濟不公平競爭及再發明等情況，由專利專責機關依申請而為特許實施處分<sup>3</sup>。自該條規定增訂迄今，智慧局曾就飛利浦公司之CD-R專利及羅氏公司之克流感疫苗專利二件案例，分別以專利法第76條第1項所定「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍

---

收稿日：97年8月29日

\* 作者現為經濟部智慧財產局法務室編譯。

<sup>1</sup> TRIPS第28條，我國專利法第56條。

<sup>2</sup> TRIPS第31條，我國專利法第76條至第78條。

<sup>3</sup> 專利法第76條第1項。

不能協議授權」以及「因應國家緊急情況」為由，核准國碩公司以及行政院衛生署強制授權之申請。然而該二案之作成引起國內學界、專利使用需求者以及國內外專利權人團體對於我國特許實施相關規定之熱烈討論，甚至引起歐盟、美國及日本的關切。

本文將藉由日、韓、英、德、美等國就強制授權規範的觀察，從比較法之觀點去剖析我國專利法特許實施規範內容之妥適性並提出相關之修法建議。

## 貳、各國強制授權規範簡介

### （一）日本特許法強制授權（特許法§83~§94）簡介

依據日本特許法規定，得強制授權之情況有三：一、發明專利權連續三年以上未於日本國內適當實施<sup>4</sup>；二、再發明專利的實施<sup>5</sup>；

<sup>4</sup> Article 83 (Award granting non-exclusive license where invention is not worked)

(1) Where a patented invention is not sufficiently and continuously worked for 3 years or longer in Japan, a person intending to work the patented invention may request the patentee or the exclusive licensee to hold consultations to discuss granting a non-exclusive license; provided, however, that this shall not apply unless 4 years have lapsed from the filing date of the patent application in which the patented invention was filed.

(2) Where no agreement is reached by consultations or no consultations are able to be held as provided in the preceding paragraph, the person intending to work the patented invention may request the Commissioner of the Patent Office for an award.

<sup>5</sup> Article 92 (Award granting non-exclusive license to work own patented invention)

(1) Where a patented invention falls under any of the cases as provided in Article 72, the patentee or exclusive licensee may request the other person under the said Article to hold consultations to discuss granting a non-exclusive license to work the patented invention or a non-exclusive license on the utility model right or the design right.

(2) The other person under Article 72 who is requested to hold consultations under the preceding paragraph may request the patentee or exclusive licensee requesting such consultations to hold consultations to discuss granting a non-exclusive license to the extent of the patented invention that the said



三、為公共利益之必要<sup>6</sup>。但在以此等事由強制授權，均以經欲實施該專利權者先向專利權人進行協商不為前提。此外，強制授權之決定，原則上係由特許廳長官（Commissioner of the Patent Office）

---

patentee or exclusive licensee intend to work with a non-exclusive license on the patent right, on the utility model right or on the design right granted through consultations.

- (3) Where no agreement is reached by consultations or no consultations are able to be held as provided in paragraph (1), the patentee or the exclusive licensee may request the Commissioner of the Patent Office for an award.
  - (4) Where no agreement is reached by consultations or no consultations are able to be held as provided in paragraph (2) and where a request for an award is filed under the preceding paragraph, the other person under Article 72 may request the Commissioner of the Patent Office for an award only within the time limit for the submission of a written answer by the said other person designated by the Commissioner of the Patent Office under Article 84 as applied mutatis mutandis under paragraph (7).
  - (5) In the case of paragraph (3) or (4), the Commissioner of the Patent Office shall not render an award to the effect that a non-exclusive license is to be granted where the granting of the non-exclusive license will be unreasonably prejudicial to interest of the other person under Article 72, the patentee or the exclusive licensee.
  - (6) In the case of paragraph (4), in addition to the case provided for in the preceding paragraph, the Commissioner of the Patent Office shall not render an award ordering a non-exclusive license to be granted if an award ordering a non-exclusive license to be granted is not rendered with respect to the request for an award under paragraph (3).
  - (7) Articles 84, 85(1) and 86 through 91-2 shall apply mutatis mutandis to the award under paragraph (3) or (4).
- <sup>6</sup> Article 93(Award granting non-exclusive license for public interest)
- (1) Where the working of a patented invention is particularly necessary for the public interest, a person(s) intending to work the patented invention may request the patentee or the exclusive licensee to hold consultations to discuss granting a non-exclusive license.
  - (2) Where no agreement is reached by consultations or no consultations are able to be held as provided in the preceding paragraph, the person intending to work the patented invention may request the Minister of Economy, Trade and Industry for an award.
  - (3) Articles 84, 85(1) and 86 through 91-2 shall apply mutatis mutandis to the award under the preceding paragraph.

為之，僅在以公共利益為強制授權之事由時，將決定之層級提高至通產大臣（Minister of Economy, Trade and Industry）。

至於作成之形式上，依據特許法第 86 條規定，該等決定應附理由，並以書面方式作成，其內容並應確定強制授權之範圍、對價額、支付方式及時間<sup>7</sup>。特許法第 88 條中，對於專利權人等應獲得對價者拒絕受領或不能受領、訴訟或專利權已設定質權等情況，並定有對價給付義務人應提存對價之規定<sup>8</sup>。若該等對價未於所定之支付期間內支付或提存者，強制授權之裁定將因此失去效力<sup>9</sup>。對於強制授權之決定不服而提起異議或申訴者，不得同時對於所定之對價不服<sup>10</sup>；而須依據特許法第 183 條<sup>11</sup>，逕向法院提起訴訟。

<sup>7</sup> Article 86(Formal requirements for award)

- (1) The award under Article 83(2) shall be rendered in writing and state the grounds therefor.
- (2) The following matters shall be determined in an award to the effect that a non-exclusive license is to be granted:
  - (i) the scope of the non-exclusive license to be granted; and
  - (ii) the amount of consideration, and the method and time of payment thereof.

<sup>8</sup> Article 88(Deposit of consideration)

A person(s) required to pay consideration under Article 86(2)(ii) shall deposit the said consideration in the following cases:

- (i) where the person(s) entitled to the consideration refuses or is unable to receive such consideration;
- (ii) where an action with respect to the consideration is instituted under Article 183(1); or
- (iii) where a right of pledge is established on the patent right or the exclusive license; provided, however, that this shall not apply where the consent of the pledgee is obtained.

<sup>9</sup> Article 89(Loss of effect of award)

Where a person(s) who desires a non-exclusive license to be granted fails to pay or deposit consideration (or, where such consideration is to be paid periodically or by installments, the first installment thereof) within the time of payment determined in the award under Article 83(2), the award to the effect that a non-exclusive license is to be granted shall lose its effect.

<sup>10</sup> Article 91-2(Restriction on grounds for objection to award)



## (二) 韓國專利法強制授權（專利法§106~§116,§125-1）簡介

韓國專利法對於非自願授權部分，區分為政府徵用 (Expropriation of Patent Right) 以及一般性的強制授權 (Adjudication for the Grant of a Nonexclusive License)。政府徵用係指對於政府基於國防需要，在戰時或類似緊急狀況下，徵用所需專利。在此情況下，政府應發給專利權人及其專屬及非專屬被授權人合理之補償金，並於宣布徵收之總統令中，一併宣布徵用該專利權之相關事項及補償金數額<sup>12</sup>。

而在專利連續三年未於韓國實施、無正當理由，連續三年於韓國之實施未達商業或工業規模，或未能滿足韓國國內需求、為增進

---

No objection under the Administrative Appeal Act(Act No. 160 of 1962)to the award rendered under Article 83(2) may be raised on the ground that the consideration prescribed in the award is unsatisfactory.

<sup>11</sup> Article 183.Lawsuit against amount of compensation

(1)A person(s) who has received a ruling under Section 83(2), 92(3), 92(4), or 93(2) may, if not satisfied with the amount of the compensation determined in the ruling, institute an action demanding an increase or decrease of the said amount.

(2)An action under the preceding subsection may not be instituted after the expiration of six months from the date on which a certified copy of the ruling has been served.

<sup>12</sup> Article 106 Expropriation of Patent Right etc.

(1) If a patented invention is necessary for national defense in time of war, incident or other similar emergency, the Government may expropriate the patent right, work the patented invention or require a person other than the Government to work the patented invention.

(2) Where a patent right is expropriated, the rights to the invention other than the patent right are extinguished.

(3) If the Government expropriates a patent right, or the Government or a person other than the Government works the patented invention under paragraph (1), the Government or that person shall pay reasonable remuneration to the patentee, exclusive licensee or nonexclusive licensee.

(4) Matters necessary for expropriating and working a patent right as well as remuneration for these acts are prescribed by Presidential Decree.

公益之非營利使用以及為矯正經司法或行政判斷專利實施為不公平之使用等情況，則得向智慧局申請強制授權。但除為增進公益之非營利使用及為矯正不公平實施之情況外，其餘二種情況申請強制授權者，均應先與專利權人協商<sup>13</sup>。智慧局在受理強制授權申請後，應將副本送至專利權人或專屬被授權人以及任何有登記之利害關係人，並定期命其答辯<sup>14</sup>。此外，智慧局長在作成決定前，應聽取依法設置之智慧財產爭議委員會（IPR dispute committee）之意見<sup>15</sup>。

<sup>13</sup> Article 107 Adjudication for the Grant of a Nonexclusive License

(1) Where a patented invention falls under any of the following subparagraphs, a person who intends to work the patented invention may request the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office to adjudicate (referred to as "an adjudication") for the authorization of a nonexclusive license; however, a request for adjudication under the following subparagraphs (i) and (ii) may only be made if consultations with the patentee or exclusive licensee is not possible or no agreement is reached at the consultation:

- (i) where the patented invention has not been worked for more than three consecutive years in the Republic of Korea, except for natural disasters, unavoidable circumstances or other justifiable reasons prescribed by Presidential Decree;
- (ii) where the patented invention has not continuously been worked commercially or industrially in the Republic of Korea on a substantial scale during a period of three years or more without justification, or where the domestic demand for the patented invention has not been satisfied to an appropriate extent and under reasonable conditions;
- (iii) where working the patented invention noncommercially is necessary for the interests of the public; or
- (iv) where working the patented invention is necessary to remedy a practice determined to be unfair after the judicial or administrative process.

<sup>14</sup> Article 108 Submission of Response

Where a request for an adjudication has been made, the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office shall transmit a copy of the written request to the patentee or exclusive licensee mentioned in the request and to any other persons with a registered right related to the patent, and shall give them an opportunity to submit a response within a designated period.

<sup>15</sup> Article 109 Solicitation of Opinion from the Intellectual Property Rights Dispute Committee

Before adjudicating, the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office



而在作成一般強制授權之形式<sup>16</sup>、補償金提存及未依決定支付或提存補償金之效果<sup>17</sup>以及撤銷之事由<sup>18</sup>等，均與日本特許法之規定類似。

---

shall solicit an opinion from the Intellectual Property Rights Dispute Committee established under Article 29 of the Invention Promotion Act.

<sup>16</sup> Article 110 Formality of Adjudication

- (1) An adjudication must be in writing and must state the reasons for the adjudication.
- (2) The following matters must be specified in an adjudication under paragraph (1):
  - (i) the scope and duration of the nonexclusive license; and (ii) the remuneration for the license and the method and time of payment.

<sup>17</sup> Article 112 Deposit of Remuneration

- Under any of the following circumstances, a party obligated to pay remuneration under Article 110(2)(ii) shall deposit the remuneration:
- (i) where the party entitled to receive the remuneration refuses the remuneration or is unable to receive it;
  - (ii) where an action under Article 190(1) has been brought concerning the remuneration; or
  - (iii) where the patent right or exclusive license is the subject of a pledge, unless the pledgee has consented.

Article 113 Lapse of Adjudication

Where a person granted an adjudication on an authorization fails to pay or deposit the remuneration (or the first installment of the payment, if the payment is to be made periodically or by installments) under Article 110(2)(ii) by the time the payment is due, the adjudication loses its effect.

<sup>18</sup> Article 114 Cancellation of an Adjudication

- (1) Where a person is granted an adjudication on an authorization under either of the following circumstances, the Commissioner of the Korean Intellectual Property Office may cancel the adjudication ex officio or upon the request of any interested party. However, for subparagraph (ii), such action must protect the lawful interests of the nonexclusive license:
  - (i) where working the patented invention is not within the purpose of the adjudication; or
  - (ii) where the grounds for adjudicating the authorization of a nonexclusive license disappear and are considered unlikely to reoccur.
- (2) Articles 108, 109, 110(1) and 111(1) apply mutatis mutandis to paragraph (1) of this Article.
- (3) A nonexclusive license is extinguished upon cancellation of the ruling under paragraph (1) of this Article.

### (三) 英國專利法強制授權 (§48~§59) 簡介

英國專利法在 1977 年修正，作為強制授權事由之基礎條文第 48 條配合英國簽署通過烏拉圭回合談判，進一步將被申請強制授權專利之所有人區分為 WTO 會員之國民與非 WTO 會員之國民，於 1999 年新增第 48A 條、第 48B 條之規定。此外，英國專利法第 55 條至第 59 條尚訂有國王（政府）使用(for services of the Crown)之規定，以下分別說明之。

政府使用之事由在緊急情況及非緊急情況而有不同。在非緊急情況時，可包括為國防目的所需之物品<sup>19</sup>、特定藥材或藥品的生產或供應<sup>20</sup>，以及國務大臣認為是原子能之生產、使用或相關研究所必須者<sup>21</sup>。若一旦宣布為緊急情況時，政府使用之事由則是相當廣泛，包括為使王國之戰爭順利進行、為了維持主要生活必需品的供應和服務、確保社會福利必需品的供應及服務之提供、提高工業、商業和農業的產量、矯正貿易失衡、確保社會物資之利用以及協助他國解脫因戰爭所造成之困境及重建等七種事由<sup>22</sup>。對於此類處分，使用或授權使用之政府機關有於開始使用或批准後儘速通知發明人之義務<sup>23</sup>，並且支付其因無法締結契約、或製造產品所致的損失之補償<sup>24</sup>。

一般的強制授權，如前所述，則區分為專利權人為WTO會員國國民及非WTO會員國國民而異其事由。任何人均得據以向智慧局長

<sup>19</sup> Patent Act of 1977, Article 56 (2) (a), 56 (3) .

<sup>20</sup> Patent Act of 1977, Article 56 (2) (b), 56 (4) .

<sup>21</sup> Patent Act of 1977, Article 56 (2) (c) .

<sup>22</sup> Patent Act of 1977, Article 59 (1) .

<sup>23</sup> Patent Act of 1977, Article 55 (7) .

<sup>24</sup> Patent Act of 1977, Article 57A (1) .





(Comptroller)提出申請<sup>25</sup>。

專利權人為WTO會員國國民者，得申請強制授權的理由有<sup>26</sup>：

- A. 發明專利為產品者，在合理時間內英國國內對該專利產品的需求無法得到滿足；
- B. 專利權人在合理期間內拒絕授權許可，且該行為導致英國國內的工商業發展受到不公平的妨礙，或者導致與該發明專利相比具有重要技術進步和經濟意義的其他發明專利在英國的實施被禁止或阻礙；
- C. 專利權人於授權條件上附加不合理限制，導致不受該專利保護的材料的製造、使用或者利用，或者英國國內的工商業的發展受到不公平的妨礙。

專利權人非WTO會員國國民者，得申請強制授權的理由有<sup>27</sup>：

- A. 發明專利能夠在英國進行商業實施，但卻沒被商業實施或者沒被合理充分實施者；
- B. 產品專利無法滿足英國國內的需求，或者須經由非WTO會員的進口才能得到實質性滿足者；
- C. 發明在英國商業實施因以下原因被禁止或阻礙者，可以對該專利申請強制授權：(a) 在產品發明的情況下，從非WTO會員進口該產品；(b) 方法發明者，從該國進口直接依該方法獲得的產品或者該方法適用的產品。
- D. 專利權人在合理條件下拒絕授權而導致如下結果者，可對

<sup>25</sup> Patent Act of 1977, Article 48

<sup>26</sup> Patent Act of 1977, Article 48A.

<sup>27</sup> Patent Act of 1977, Article 48B.

該專利申請強制授權：(a) 致使英國製造的專利產品出口市場無法得到供給；或者 (b) 英國國內對技術有實質貢獻的其他專利的實施被禁止或阻礙；或者 (c) 英國工商業活動的設立或發展受到不公平的妨礙。

- E. 由於專利權人對專利許可施加的條件，或對專利產品、方法的使用和利用施加的條件，致不受該專利保護的材料的製造、使用或者利用，或者英國國內的工商業的設立和發展受到不公平的妨礙者。

除此之外，在英國的專利法中亦定有競爭委員會（Competition Commission）或國務大臣（Secretary of State）得向智慧局長申請強制授權之規定。分為二種情況，包括於企業合併或市場調查中，發現有專利權人限制被授權人者拒絕以合理條件授權<sup>28</sup>；以及競爭委員會認為存在有違反競爭法的壟斷行為並向國會報告者<sup>29</sup>。在此二種情況下申請強制授權之前，競爭委員會或國務大臣需以其認為適當的方式作成公告並表明建議申請之內容，並於公告後 30 天予權益可能受影響之相關人提出陳述之機會。惟專利權人或他人亦得於競爭委員會或國務大臣向智慧局長申請後，向智慧局長提出強制授權之聲明<sup>30</sup>。

若強制授權之情勢已不存在且不可能再現者，專利權人或他人得向智慧局長申請撤銷強制授權<sup>31</sup>。

<sup>28</sup> Patent Act of 1977, Article 50A.

<sup>29</sup> Patent Act of 1977, Article 51.

<sup>30</sup> Patent Act of 1977, Article 52.

<sup>31</sup> Patent Act of 1977, Article 52 (2).



#### (四) 德國專利法強制授權（專利法§24）簡介

德國專利強制授權係規定於專利法第 24 條，並由專利法院決定<sup>32</sup>。依據該條規定，強制授權之事由包括為公共利益之需要、再

---

<sup>32</sup> Patent Act, Article 24

- (1) A non-exclusive authorization to commercially exploit an invention shall be granted by the Patent Court in individual cases in accordance with the following provisions (compulsory license) if
  1. the applicant for a license has unsuccessfully endeavored during a reasonable period of time to obtain from the patentee consent to exploit the invention under reasonable conditions usual in trade; and
  2. public interest commands the grant of a compulsory license.
- (2) If the applicant for a license is unable to exploit an invention for which he holds protection under a patent of later date without infringing a patent of earlier date, he shall be entitled within the framework of subsection (1) to request the grant of a compulsory license with respect to the owner of the patent of earlier date if his own invention comprises, in comparison with that under the patent of earlier date, an important technical advance of considerable commercial significance. The patentee may require the applicant for a license to grant him a counter license under reasonable conditions for the exploitation of the patented invention of later date.
- (3) A compulsory license under subsection (1) may be granted for a patented invention in the field of semiconductor technology only if such grant is necessary to remove an anti-competitive practice on the part of the patentee that has been established in judicial or administrative proceedings.
- (4) If the patentee does not use the patented invention or does not use it predominantly in Germany, compulsory licenses under subsection (1) may be granted to ensure an adequate supply of the patented product to the domestic market. Importing shall be deemed to constitute use of the patent in Germany in such case.
- (5) The grant of a compulsory license in a patent shall be permissible only after the grant of the patent. It may be granted subject to restrictions and made dependent upon conditions. The scope and duration of use shall be restricted to the purpose for which they have been permitted. The patentee shall be entitled to remuneration from the holder of a compulsory license that shall be commensurate with the circumstances and shall take into consideration the commercial value of the compulsory license. In the event of a significant change, with respect to the repeated remuneration that will become due in future, in the circumstances on which the determination of the amount of the remuneration was based, each party shall be entitled to require a corresponding

發明專利實施、糾正反競爭之行為以及確保國內市場供應等。而其中第 1 項之規定可說是強制授權之必要要件。依據該項之規定，強制授權須同時符合申請人曾以合理、通常之商業條件在合理期間內仍不能與權利人協議授權，且為公共利益需要之要件<sup>33</sup>。而該等要件，在因其餘事由而強制授權時，仍是必須符合之事項。因此在以再發明為申請強制授權之事由時，該再發明除須較在其前之專利具有顯著經濟意義之重要技術改良外，再發明專利權人尚須曾以合理、通常之商業條件在合理期間內仍不能與權利人協議授權，且符合為公共利益所必需之情況時，才得向專利法院提起授予強制授權之申請<sup>34</sup>。此外，專利權人未於或未顯著於德國境內實施，為確保德國國內市場之適當供應而請求授予強制授權時，亦同樣須符合第 1 項之要件，但「進口」視為在國內實施之行為<sup>35</sup>。有趣的是，對於經行政或司法確定（festgestellten）之反競爭行為強制授權時，在專利法 24 條中並未作正面之規定，反而是反向規定就半導體技術強制授權時，以經行政或司法確定之反競爭救濟為限<sup>36</sup>。

此外，有關強制授權授予期間、條件與補償金，依據德國專利法第 24 條第 5 項規定，強制授權授予時得規定範圍、期間與條件限制，以配合強制授權授予目的之達成；補償金核定時應將該專利

---

adjustment. If the circumstances on which the grant of a compulsory license was based no longer apply and if it is unlikely that they will reoccur, the patentee may require the withdrawal of the compulsory license.

(6) A compulsory license in a patent may only be transferred together with the enterprise concerned by the exploitation of the invention. A compulsory license in an invention that is the subject matter of a patent of earlier date may only be transferred together with the patent of later date.

<sup>33</sup> Patent Act, Article 24 (1) .

<sup>34</sup> Patent Act, Article 24 (2) .

<sup>35</sup> Patent Act, Article 24 (3) .

<sup>36</sup> Patent Act, Article 24 (4) .



之商業價值與授予強制授權之原因背景一併考量。強制授權授予後，如客觀情勢變更，雙方均得聲請調整補償金。如強制授權授予之客觀情勢消失，且應無再發生之虞時，專利權人得聲請廢止強制授權。強制授權實施權若有移轉之必要者，僅得與其企業一併移轉；再發明之強制授權亦僅得與再發明專利權一併移轉<sup>37</sup>。

### （五）美國專利強制授權簡介

美國專利法並未如世界各國對於專利強制授權有所規範。從烏拉圭回合 TRIPS 談判及後續運作的經驗，美國亦給外界基於自由市場經濟而反對專利強制授權制度之印象。然而，實質上美國在許多個別法令中，仍有強制授權之規定包括政府使用、反競爭法之救濟措施，以及其他特別領域的使用等。

依據 28 U.S.C. § 1498 (a)<sup>38</sup>，美國政府在符合國家利益及給付合理補償之要件下，有廣泛的專利徵用權。基於政府徵用私有財產之權力(eminent domain)，該條款規定，聯邦政府在未取得專利權人

<sup>37</sup> Patent Act, Article 24 (6) .

<sup>38</sup> 28 U.S.C. § 1498 (a) (1) Whenever an invention described in and covered by a patent of the United States is used or manufactured by or for the United States without license of the owner thereof or lawful right to use or manufacture the same, the owner's remedy shall be by action against the United States in the United States Court of Federal Claims for the recovery of his reasonable and entire compensation for such use and manufacture. Reasonable and entire compensation shall include the owner's reasonable costs, including reasonable fees for expert witnesses and attorneys, in pursuing the action if the owner is an independent inventor, a nonprofit organization, or an entity that had no more than 500 employees at any time during the 5-year period preceding the use or manufacture of the patented invention by or for the United States. Notwithstanding the preceding sentences, unless the action has been pending for more than 10 years from the time of filing to the time that the owner applies for such costs and fees, reasonable and entire compensation shall not include such costs and fees if the court finds that the position of the United States was substantially justified or that special circumstances make an award unjust.

# 本月專題

授權或同意之情況下，使用或製造專利權人之專利技術或物品者，專利權人得向聯邦法院提起訴訟請求「補償金」，包括所有合理之費用(如律師費、專家證人的費用)；惟此部分費用須符合下列任一情事時，徵用機關始應支付，包括訴訟已繫屬於法院達十年、法院認定聯邦政府之行為「不當」或給予專利權人該費用應屬合理等。又依此規定，因聯邦政府為強制授權之被授權人，其行為係基於公益，並不構成專利權侵害；是以，專利權人不得要求法院核發禁止命令<sup>39</sup>。

至於在反競爭規範部分，美國在此部分之法規範係由數法律架構所形成，包括休爾曼法(The Sherman Act)、克來登法(The Clayton Act)、聯邦交易委員會法(The Federal Trade Commission Act)以及1930年之關稅法(Tariff Act of 1930)等。相較於其他國家單一法規範的情況有所不同。其中，1930年之關稅法為實務上運用作為衡平智慧財產權保護以及公平競爭最佳的利器<sup>40</sup>。而依據該法第337條<sup>41</sup>之規定，凡是以不公平競爭的手段或行為，將產品進口至美國或由產品所有人、進口者或售貨者銷售至美國，而致美國之產業遭毀滅或實質上損害、或為避免產業的建立受到妨礙、或造成限制或壟斷美國貿易或產業者，即構成該條之違反。而該條所稱「不公平競爭之手段或行為」，隨著美國法院判決之發展包括了價格設定、拒絕授權、客戶分配、陰謀壟斷等情況<sup>42</sup>。其中最著名的案例有

<sup>39</sup> 林恆毅，「專利權之實施」，[http://myweb.hinet.net/home13/rdipo/pt1.htm#\\_ftn17](http://myweb.hinet.net/home13/rdipo/pt1.htm#_ftn17)。

<sup>40</sup> 陳家駿、羅怡德，「公平交易法與智慧財產權-以專利追索為中心」，頁17，五南圖書出版公司，1999年11月。

<sup>41</sup> [http://www.usitc.gov/trade\\_remedy/int\\_prop/STATUTE.PDF](http://www.usitc.gov/trade_remedy/int_prop/STATUTE.PDF)。

<sup>42</sup> 陳家駿、羅怡德，「公平交易法與智慧財產權-以專利追索為中心」，頁18，五南圖書出版公司，1999年11月。



AT&T、IBM<sup>43</sup>、General Electric、Eastman Kodak等反托拉斯案件。此種反托拉斯專利強制授權在 90 年代，擁專利保護（pro-patent）的聲浪逐漸壓倒主張公平競爭維護優先（pro-competitive）後，逐漸消聲匿跡。而在 2003 年，微軟公司在經美國司法部調查後，同意以公開聲明調降授權金作為和解條件，可以視為近期最重要的反競爭法之救濟案例。

其他特別法之規定，包括民用核能法案<sup>44</sup>規定，美國政府可以公共利益為由，強制授權核能相關專利；空氣清淨法<sup>45</sup>以行政部門認為某專利可用於空氣淨化，但未經充分授權以致產生不完全競爭或寡占效果時，得向法院要求強制授權（mandatory licensing）；以及拜杜法案<sup>46</sup>（Bayh-Dole Act），允許第三人針對政府補助研發所得之專利，要求合理條件下的授權。

除上述各種強制授權外，美國法院並得透過專利濫用（patent misuse）的認定，在侵權案件中認定該專利不得執行（non-enforcement）。在 1988 專利濫用修正案中<sup>47</sup>，對於專利濫用有很模糊的界定，事實上，美國法院對於專利濫用的認定也一直在寬嚴間擺盪<sup>48</sup>。

## 參、我國專利法特許實施法制

我國專利法於 1949 年立法之初，即於第 5 節實施中，明定有特許實施之規定，依當時專利法第 67 條及第 72 條之規定，特許實

<sup>43</sup> [http://www.ipnavigator.com.tw/news/news\\_view.asp?NewsID=20080806092820](http://www.ipnavigator.com.tw/news/news_view.asp?NewsID=20080806092820) .

<sup>44</sup> USC §2183.

<sup>45</sup> USC §7608.

<sup>46</sup> 35 U.S.C. 200-212.

<sup>47</sup> Patent Misuse Reform Act, 35 U.S.C. §§271(d) (4)-(5) (1988).

<sup>48</sup> <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/PDF/2006DLTR0007.pdf>.

# 本月專題

施之事由限於核准專利滿三年無適當理由未在國內實施或未適當實施，以及政府因軍事上之利用或國營事業之需要。迄至 1993 年之前，雖經過 4 次的修正，惟除於 1986 年修正時，於第 42 條第 3 項增訂「製造方法發明之實施，足以增進公益，物品專利權人無正當理由拒絕同意，顯有濫用權利情事者，製造方法專利權人得申請專利局核定適當補償條件後，實施其發明。」之規定外，其餘事由並無重大變更。

專利法特許實施制度於 1994 年專利法修正時，因應世界貿易組織（WTO）之成立，我國乃參酌關稅暨貿易總協定與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）第 31 條之規定，就特許實施之規定，作了較大幅度的修正。而於第 78 條至第 80 條（現行法改列第 76 條至第 78 條）中就強制授權之授權要件、申請之程序要件以及終止情況等加以規定。依據該次公布修正之專利法第 78 條規定，特許實施之事由包括國家緊急狀況、為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、專利權人有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，以及為實施再發明專利之必要者。1994 年修正版之架構延續至今並無太多的變動，僅於 1997 年修正時，針對以「專利權人有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」為由申請特許實施者，增列須經處分「確定」之規定<sup>49</sup>。

迄今，智慧局曾就飛利浦公司之 CD-R 專利及羅氏公司之克流感疫苗專利二件案例，核准國碩公司以及行政院衛生署強制授權之申請。然而該二案之作成引起國內學界、專利使用需求者以及國內

<sup>49</sup> 依據該條修正理由二「因公平交易委員之處分，仍可能經行政爭訟後始確定，為求明確，爰於行政院公平交易委員會處分後增列『確定』二字」。





外專利權人團體對於我國特許實施相關規定之熱烈討論，其中尤以智慧局於 2004 年 7 月 23 日核准國碩公司特許實施飛利浦公司 5 件 CD-R 專利權案最引起注目。該案起源於國內廠商對於光碟片銷售價額已因市場機制大幅滑落的情形下，對於專利權人飛利浦公司仍堅持以每片 CD-R 收取六美分（相當於每片光碟銷售價格 40%）之授權金額收取權利金不合理，而希望以淨銷售價額相當之百分比，作為權利金計算方式。雙方自民國 2001 年起經過為期超過一年以上並歷經多次談判，始終未能達成協議，國碩公司乃援引專利法第 76 條第 1 項所定「……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……」之規定申請強制授權。由於 CD-R 光碟片出廠價自 1997 年截至 2003 年上半年止，已由每片 5 美元降至每片 0.19 美元，而飛利浦公司所制定之橘皮書乃目前 CD-R 技術市場所使用之唯一規格，並擁有獨占及控制市場進出之地位。因此在市場價格彈性空間變動幅度如此大的情況下，對於權利金之計算方式，仍維持以固定金額計算權利金，顯不合理，此點美國國際貿易委員會及我國公平交易委員會亦為相同之認定。智慧局乃於 2004 年 7 月核准國碩公司之申請<sup>50</sup>，經濟部訴願會亦維持該項處分<sup>51</sup>。惟該二處分卻也引起歐盟的強烈關切，並援引歐盟貿易障礙調查之相關規定，以我國在不當引用及未遵守 WTO 智慧財產權協定第 31 條相關規定情形下，准許國碩公司特許實施 CD-R 相關專利權，已侵害飛利浦公司所享有權利，對相關貿易有造成不利效果之虞，並可能危及其

<sup>50</sup> 智慧局審定書，請見

[http://www.tipo.gov.tw/ch/Download\\_DownloadPage.aspx?path=1616&Language=1&UID=13&ClsID=14&ClsTwoID=15&ClsThreeID=28](http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=1616&Language=1&UID=13&ClsID=14&ClsTwoID=15&ClsThreeID=28)。

<sup>51</sup> 經濟部訴願決定書，請見

<http://2k3dmz2.moea.gov.tw/aaweb/File/文件表格下載/文件下載/一般文件下載/09507002.txt>。

# 本月專題

他向我國及第三國廠商收取權利金之歐商權利等為由，對我國展開貿易障礙調查<sup>52</sup>。

歐盟於2008年1月30日公布其調查報告。該份報告認為我國專利法將「專利權人拒絕以合理商業條件及期間授權」作為得授予強制授權之要件，剝奪TRIPS第28條所賦予專利權人得禁止未經其同意之第三人使用其專利權之權，且損及TRIPS所提供專利之核心保護且明顯違反TRIPS第31條的文義解釋；再者，國碩公司基於特許實施所為之生產並未以供應國內市場需要為主，而專利法中並未建立有效的監督機制加以控管，因此認定我國專利法第76條有違TRIPS之規定應予修正。此外，歐盟擔心我國特許實施之處分對於「合理商業條件及期間」之認定形成不當的先例，要求我國就此認定應以回溯撤銷特許實施處分或行政解釋的方式，消除該處分所造成的先例效力。

針對歐盟的報告內容，實際上對某些事項是有誤解的。首先關於報告中所提出TRIPS第28條規定部分，此部分我國專利法第56條中已有相應之規定。至於TRIPS 31(f)有關「特許實施應以供應國內市場需要為主」於專利法第76條第1項已有明定，我國法制上係透過專利權人主動申請或專利專責機關依職權廢止之方式，作為監督控管之機制，此觀諸前段所介紹如德國、日本、韓國等國之法制亦均是採此方式；況TRIPS第31條(f)規定中，並未要求會員建立任何控管機制，足見此部分應係由各會員依內國法制之規定處理，我國法制應無不當。唯一於該報告中提到而也的確產生爭議的，應是我國專利法第76條第1項將「專利權人拒絕以合理商業

<sup>52</sup> 歐盟對我國貿易障礙調查，請見  
[http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/january/tradoc\\_137633.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/january/tradoc_137633.pdf)。



條件及期間授權」之規定作為准予特許實施之實質要件的部分。雖截至目前為止，國際爭端實務案例上並未見有任何關於該規定之解釋或裁判，TRIPS第31條(b)亦未就實質上可授予特許實施之要件予以規範。惟近年來透過對於個案之審查、立法委員提案<sup>53</sup>及學者專家之研究<sup>54、55</sup>，並配合杜哈部長宣言及總理事會2003年有關公共健康議題決議之相關新增條文，智慧局乃研議就我國專利特許實施制度進行全面性檢視並納入專利法修法議題中一併檢視。

## 肆、專利特許實施制度修正建議

針對專利特許實施制度之修正，宜從以下幾點切入：

### 一、有關「特許實施」之用語：

「特許」的用語，在我國法制上，一般具有以公權力依法授予某種特權之意義。惟依據TRIPS第31條及專利法就此制度之規範，除因「國家緊急危難」或「其他緊急情況」而為處分之情況符合「特許」之概念外，因其餘事由所為之處分，其原意係由公權力強制介入私契約形成，與「特許」之概念應有不同<sup>56</sup>。為使法條用語符合該法律行為之本質，以及法規用語一致性的考量，宜將「特許實施」之用語，修正為「強制授權」。

<sup>53</sup> 立法委員陳明真等6人曾於95年11月提出「專利法第76條第2項修正條文」草案，俟因立法委員改選，依立法院職權行使法之規定未再審議。

<sup>54</sup> 楊光華，「從專利特許實施個案論我國對TRIPS義務之履行」，政大商學院第六屆國際經貿法學發展學術研討會論文，2006。

<sup>55</sup> 劉孔中，「以關鍵設施理論限制專利強制授權之範圍」，公平交易季刊，第15卷第1期（2007），頁25-68。

<sup>56</sup> 楊崇森亦認我國專利法用特許實施而不用強制授權字樣，用語未盡妥適。見氏著「專利法理論與應用」，頁452，註51；另亦可參照范建得、陳丁章，「從我國現行法制論專利強制授權」，科技法律透析，2005，頁30-54。

# 本月專題

二、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之適當性：

我國現行專利法第 76 條第 1 項將「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，並曾於國碩公司申請特許實施飛利浦 CD-R 之案件中，以此作為准予強制授權之依據。對於以此作為強制授權之要件之適宜性，有認該項規定應為 TRIPS 第 31 條規定作成特許實施之限制條件，專利法將之作為特許實施之事由雖無直接抵觸 TRIPS 第 31 條規定，惟應有檢討之必要<sup>57</sup>；亦有認為該項規定雖符合 TRIPS 第 31 條文字，但失之寬鬆，將使專利權人之排他權利減弱為報酬請求權，提出以關鍵設施理論為本，作為以該要件授予特許實施前提之議<sup>58</sup>。

實際上，若以「曾以合理商業條件協商授權未果」作為強制授權之事由，其強度應以達到專利權人有濫用其專利獨占地位之情況為必要，亦無怪乎其他國家之專利法制，如日本、德國及韓國等，均是將該條項之規定作為因「專利未實施或未適當實施」申請特許實施之先決條件。亦即申請人欲以專利權未實施或未適當實施作為申請特許實施之事由者，須於申請前曾以合理之商業條件，在相當期間內與專利權人仍不能協議授權者而言。因此，此要件所要保護之法益，即易與專利法第 76 條第 2 項基於「救濟反競爭行為」而為強制授權之保護法益相競合<sup>59</sup>。唯一可合理解釋者，是因為現行專利法第 76 條第 2 項對於本於救濟反競爭行為而為強制授權時，須以經法院或行政院公平交易委員會處分「確定」為要件，因此在

<sup>57</sup> 楊光華，前揭文，頁 10-11。

<sup>58</sup> 劉孔中，前揭文，頁 53。

<sup>59</sup> 范建得、陳丁章，前揭註，頁 44。



未確定前，則以該規定作為階段性保護之依據<sup>60</sup>。惟此是從事後解釋法規的角度來看該項之規定。若就立法理由來看，1994年修正專利法有關特許實施之規定時，係參照TRIPS第31條規定，照列該條第b款之文字，而將「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」作為申請強制授權之事由。因此對於該項規定，宜併同專利法第76條第2項規定，一併檢視。

三、以強制授權作為對專利權人之限制競爭或不公平競爭行為糾正手段時，經法院判決或行政院公平交易委員會處分「確定」之必要性：

專利法於86年修正時，將現行條文第76條第2項修正為「專利權人有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確定者，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。」增訂了處分「確定」的文字。立法理由中表示，「因公平交易委員之處分，仍可能經行政爭訟後始確定，為求明確，爰於『行政院公平交易委員會處分』後增列『確定』二字」。

對於該次修法增列「確定」二字更是學者間討論之焦點。有認為「TRIPS第31條第k款規定，以特許實施作為救濟不公平競爭之情況，僅須經司法或行政程序認定為違反公平競爭即為已足，無須待處分確定，若須待法院判決或公平會處分確定，可能須費時數年，屆時恐亦已無須以特許實施救濟之必要」<sup>61</sup>。此外，尚有更進一步認為，依我國法制，有關不公平競爭事項，係屬行政院公平交易委員會權責，因此除建議將現行條文「確定」二字刪除外，並建

<sup>60</sup> 同前註，頁45。

<sup>61</sup> 楊光華，前揭文，頁19-21。

議應予公平交易委員會於作成處分時，得直接以特許實施作為處分之手段<sup>62、63</sup>，甚至有學者認為依公平法第 41 條已足以作為強制授權之依據，專利法第 76 條第 2 項之規定「似有一點多此一舉之嫌」<sup>64</sup>。另立法委員陳明真亦曾於 2006 年 11 月亦曾以「特許實施向為專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事時，公平交易主管機關得命其為一定行為之救濟手段，若待法院判決或行政院公平交易委員會處分「確定」，將無法達成反競爭救濟效果。」，而提案修正該條。

依據現行專利法之架構，刪除須經法院判決或行政院公平交易委員會處分「確定」之規定，並同時將「合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」調整為強制授權之限制條件，實為必要之修正；惟若能同時將以強制授權處分之權限直接作為法院判決或公平會處分的一部分，應更能符合我國機關權責分配並使違法之行為得被有效且即時的糾正。

四、對於「因緊急情況而強制授權」與「一般強制授權」區別適用程序之必要性：

在「因政府使用而特許實施」之情況，如國家緊急或其他緊急情況，其本質屬類似強制徵收的概念，亦即政府本於公益之緊急及重大的需求，有立即使用該等專利權之必要，否則恐將緩不濟急者。其所歷經之程序應作極為迅速的處理，與一般特許實施的申請程序應有所區別，相關之配套亦為不同。例如在政府使用之情況，於總統發布緊急命令或各主管機關依職權認定有緊急情況時，即應

<sup>62</sup> 同前註。

<sup>63</sup> 劉孔中，前揭文，頁 54-55。

<sup>64</sup> 黃銘傑，「競爭法與智慧財產法之交會」，頁 180-181，元照出版公司，2006 年 9 月。



同時為徵收需用專利權之處分並同時核定補償金，而非俟特許實施透過申請後，由專利專責機關認定等。

智慧局於審議衛生署申請就美商吉李德公司所有之克流感藥物，以「因應國家緊急情況為由」申請特許實施一案時，即面臨是否應予專利權人如一般特許實施申請案一樣的3個月答辯期間之問題<sup>65</sup>。予專利權人3個月答辯期間之用意，一方面係為使專利權人知悉其所有之專利權被提起特許實施申請，另一方面亦係促使申請人與專利權人間能有再次協商之機會。惟在遇緊急命令或其他國家之緊急情況而有須立即特許實施特定專利權時，若仍需待專利權人3個月答辯期後再行審查，恐已緩不濟急。另針對「緊急情況」是否存在一節，由於專利專責機關對於各該領域之事物並不一定瞭解，且本於機關最適性之考量，對於緊急情況之認定，亦以由各主管機關為之為宜<sup>66</sup>。

我國現行法未區分特許實施之事由而統一適用相同之申請程序易造成實務運作上的困難。宜針對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並儘速通知專利權人。基此，專利專責機關對於緊急情況之認定，悉依主管機關之處分或通知，屬多階段行政處分之後階段，專利專責機關僅須就所為之強制處分儘速通知專利權人。

<sup>65</sup> 智慧局審定書，

[http://www.tipo.gov.tw/ch/Download\\_DownloadPage.aspx?path=1616&Language=1&UID=13&ClsID=14&ClsTwoID=15&ClsThreeID=28](http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=1616&Language=1&UID=13&ClsID=14&ClsTwoID=15&ClsThreeID=28)。

<sup>66</sup> 楊光華，前揭文，頁26-28。

# 本月專題

## 伍、結論

本文從日、韓、英、德、美等國就強制授權規範的內容切入，由比較法之觀點去剖析我國專利法特許實施規範內容之妥適性，並建議修正現行專利法有關特許實施之用語、事由以及處分程序等，期使專利法之規定符合國際規範並避免實務執行及適用上之疑義。