

## 論實施專利權的相關問題與其限制（下）

馮震宇 撰

肆、特許實施（強制授權）之意義與限制

### 一、特許實施之意義

專利法所稱之特許實施，在英美法以及一般學理上又稱為強制授權（Compulsory Licensing）<sup>28</sup>。此種制度之目的，乃在於防止專利權人濫用其專利，並緩和專利權人所享有之獨占權利與地位，以增進公益，促進國家社會之發展。因此，連 TRIPS 也在其原則規定中，承認各國得對智慧財產權人之權利加以適當之限制。例如，TRIPS 第八條第二項即規定，「為防止權利人對智慧財產權之濫用，並防止權利人運用限制貿易或

影響國際科技轉讓之實施行為，締約國可以採取適當之措施，惟其所採之措施應與本協定之規定一致。」由此亦可得知特許實施與專利權獨佔地位間的關係。

是故，特許實施之意義，乃係政府為因應國家緊急情況，或增進公益之目的，於受理人民之申請後，根據法定程序與要件，強制專利權人同意申請人得於支付適當金額之補償後，即可在專利專責機關的核准下實施其專利權（專利法第七十八條參照）。由於專利權人根據專利法可享有之獨占權利，是故為衡平社會整體利益與專利權人之私益，

---

28 著作權法則採一般名詞稱之為強制授權，其規定原見於著作權法第三節（著作財產權）第五款（著作利用之強制授權）的相關規定，其類型包括翻譯之強制授權（第六十七條、六十八條）以及音樂著作之強制授權（第六十九條）。但是由於翻譯的強制授權在 TRIPS 中乃係保留給開發中國家之權利，而我國卻係以已開發國家的身分申請加入世界貿易組織，因此我國於八十七年修正著作權法時，已經將翻譯的強制授權規定刪除，僅保留對音樂的強制授權規定（第六十九條至七十一條）。

世界各國之專利法與國際公約中，都有類似之規定<sup>29</sup>，並使特許實施人能避免侵害專利之責任，誠為專利權效力之另一種限制。

不過，各國准許得為特許實施之標的，則僅限於屬於高度創作之發明專利，對於新型與新式樣專利則無特許實施之適用，我國亦同<sup>30</sup>。故特許實施申請人僅得就發明專利向專利專責機關申請特許實施，經專利專責機關核定後，方得實施此種性質上屬於非專屬授權之強制授權。由於特許實施之非專屬性，因此，得申請特許實施之人不限於一人，且專利權人在專利專責機關核定他人所申請的特許實施之後，仍得自行實施或授權他人實施該專利。

一旦申請特許實施獲准，該申請

人即成為特許實施權人，得於專利權有效期間內行使其特許實施權，並實施專利權人之專屬權益，而免於侵害專利之追訴<sup>31</sup>。有疑問者，則為特許實施權是否與專利權具有相同之法效，亦即，特許實施權人是否與專利權人享有相同之權利，得否對侵害其特許實施權者採取與專利權人相同之救濟方法？

對於此問題，作者則係採取否定之見解。其理由在於特許實施在性質上係屬於非專屬授權之性質，此點可由 TRIPS 第三十一條第 d 款，以及專利法第七十八條第四項「特許實施權，不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權」之規定即可得知。特許實施權既為非專屬

29 例如美國專利法第二〇八條、二〇九條，英國專利法第四十八條，德國專利法第八十五條，法國工業財產權法六一三～一一條，日本特許法第八十三條，大陸專利法第五十一條等，都有強制授權之明文。此外保護工業財產權巴黎公約第五之一條第二項，成立世界貿易組織協定附件一所涵蓋之 TRIPS（與貿易有關之智慧財產權協議）第八條第二項、第三十一條均有類似之規定。請參見林維新，對專利特許實施之探討，工業財產權與標準月刊，八十四年二月號，頁五十九至六十。

30 我國專利法所規定之特許實施，並不以第七十八條之特許實施為限，還包括第八十條以及第七條和第八條之特許實施。事故，狹義之特許實施，似以專利法第七十八條之特許實施係以發明專利為限，但廣義之特許實施，則可包括專利法第八十條第三項，以及第七條第三項與第八條第一項之情形。此點，可參見專利法第七條第三項、第八條第一項、第一〇五條、第一二二條等條文之規定。

31 請參見林維新，前揭文，頁六十五至六十六。

授權，則根據專利法第八十八條第二項，特許實施權人就無法取得專利法第八十八條第一項專利權人或專屬被授權人所專有之請求權（亦即損害賠償請求權、排除侵害請求權、以及防止侵害請求權），亦無法依專利法第八十九條第二項請求業務信譽損害之賠償。由於特許實施權人無訴訟上請求之適格與權能，因此，特許實施權之效力仍與專利權之效力有別。

## 二、TRIPS 有關特許實施之規定

TRIPS 對於專利之實施的基本原則，表現於第三十條之條文中。根據該條規定，考慮到第三人之合法權益，締約國可以對所授與之獨占權利規定有限例外情況，但是此種例外不得與專利的正常開發利用相抵觸，亦不得不合理的損害專利權人之合法權益。基於此種基本原則，TRIPS 對於特許實施乃有極嚴格之限制規定。

根據 TRIPS 第三十一條，如果一個締約國之法律允許在未獲得專利權人同意之情況下，對一項專利之實質性內容作其他利用<sup>32</sup>，包括政府徵用，或政府授權第三人利用，即應

遵守下列之規定：

- (a) 此種利用之准許(authorization)應視其具體情況而定；
- (b) 只有在利用之前，擬利用之人已經相當努力，試圖在合理的商業性期限和條件下，獲得權利人(right holder)之同意，但是經過合理時間之努力後仍未能獲得成功，才可以准許此種利用。當一個締約國處於國家緊急情況或是其他特別緊急之情事下，或是在增進公益之非營利利用的情況下，可以不受上述要求之限制。然而，在國家緊急情況或其他特別緊急之情事下，應盡可能儘速通知權利人，而在增進公益之非營利利用之情況下，如果政府或契約當事人在沒有進行專利檢索之情況下，就已知或者應該知悉由政府或將會為政府利用一個有效專利時，即應及時通知權利人；
- (c) 此種利用之範圍和期限應限於准許利用之目的，惟對於半導

32 此處之其他利用 other use，根據 TRIPS 註七之說明，係指第三十條所允許之例外以外之其他利用行為（"other use" refers to use other than that allowed under Article 30）。

- 體技術之准許，應僅限於增進公益之非營利利用，或在經司法或行政程序認定係屬違反不公平競爭之行爲予以救濟等場合；
- (d) 此種利用應爲非獨佔性之利用；
  - (e) 此種利用不能單獨轉讓，除非是和進行該利用之營業或商譽（enterprise or goodwill）一併移轉；
  - (f) 任何此種利用之主要目的，都應以提供准許該利用行爲之締約國國內市場而授權；
  - (g) 在對被准許利用者之合法權益提供適當保護之條件下，如果導致做出該准許之情況已不復存在，且亦不太可能再發生時，其可以請求終止對該利用之准許。有關單位有權應權利人之要求審查上述情形是否繼續存在；
  - (h) 在任何情況下都應向權利人支付適當之費用，費用之金額取決於該准許之經濟價值；
  - (i) 任何有關此種利用准許之決定的法律效力（legal validity），應能接受司法審查或不同的更高級別主管單位之其他獨立審查；
  - (j) 任何有關此種利用所付費用之決定，應能接受司法審查或不同的更高級別主管單位之其他獨立審查；
  - (k) 締約國沒有義務將上述(b)款或(f)款所規定之條件，應用於此種之利用，即使該利用係因爲某種行爲經過司法程序或行政程序後，被確定爲違反不公平競爭之行爲，而作爲一種救濟措施而批准。在此種情況下，在確定支付費用之金額後，可以考慮糾正違反不公平競爭行爲之需要，如果導致做出此種准許之情況有可能再度發生，適當之主管單位應有權拒絕終止該項准許。
  - (l) 如果此種准許是用來實施一項專利（"第二專利"the second patent），而此種實施或侵犯另一項專利（"第一專利"the first patent），則該准許尚應滿足下列條件：
    - (i) 第二專利之請求專利事項所請求保護之發明與第一專利之請求專利事項中要求保護之發明相比，應具有實質經濟效益（considerable economic significance）與顯著進步性（important technical advance）；
    - (ii) 第一專利之專利權人應有權在合理之條件下，獲得第二專利請求專利事項所要求保護發明之交互授權（cross-licence）許可；

(iii) 對第一專利之利用許可除了在第二專利一併移轉之情況下，不得單獨轉讓。

就 TRIPS 第三十一條對特許實施的各項限制規定而言，TRIPS 顯然對政府徵用或特許實施之條件採取了較嚴格之態度，不准許各國假其國內法之規定而對專利權人（特別是外國專利權人）之權益有不當之侵害。我國專利法在八十三年修正時，即參酌當時 TRIPS 草案之規定，將專利法中有關特許實施之規定做了大幅之修正。不過，由於 TRIPS 第三十一條在正式通過時，在第(c)款中，又特別增加了對半導體技術強制授權之限制，規定只有在非商業性公共利用，或在經司法或行政程序認定係屬違反不公平競爭之行為予以救濟等場合才能准許特許實施，因此，現行的專利法第七十八條第一項亦對半導體技術專利之特許實施，限於為增進公益之非營利利用以及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等二項理由<sup>33</sup>。

此外，根據專利法第八十條第三項，「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，協議不成時，得依第七十八條第一項申請特許實施。」但是，對於這種會因後專利之實施而侵害到前專利之情形，TRIPS 第三十一條第1款特別規定，若後專利權人欲特許實施前專利，除需具備特許實施之原因外，後發明所表現之技術，尚須較前發明具有顯著之進步性及實質之經濟效益才可。為配合 TRIPS 的要求，我國亦於八十七年修正實施專利法，並於第八十條第四項參酌 TRIPS 的規定，明定再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發明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。因此，再發明專利權人或製造方法專利權人申請特許實施原發明專利時，前後發明間應具備有顯著之進步性及實

33 請參見八十四年二月二十三日，工商時報，十二版。

質之經濟效益等特定關係，方可獲得特許實施之許可<sup>34</sup>。此項規定，除可

使我國專利法之規定能達成 TRIPS 之最低標準 (minimum standard) 規

定外，也對再發明人或製造方法專利權人與物品專利權人申請特許實施時的疑點能夠獲得澄清。

### 三、特許實施之法定原因

專利法有關特許實施之法定原因，係參酌 TRIPS 第三十一條而立法，因此新法大幅的改變了原專利法

第六十七條之規定<sup>35</sup>。不過，現行專利法除專利法第七十八條外，亦在第七條第三項與第八條第一項<sup>36</sup>有特許實施的規定。因此，若嚴格而言，專利法中法定的特許實施原因，若採廣義之解釋，可以分為下

34 請參見 TRIPS 條文之註七。

35 八十三年以前專利法之規定，可以參見行政法院七十二判字第三五九號判決。該判決指出，按核准專利滿四年，無適當理由未在國內實施或未適當實施其發明者，專利局得依關係人之請求，特許其實施，特許實施人對專利權人應予以補償金。又專利權人以其發明全部或大部分在國外製造輸入國內者，應認為未適當實施，分別為專利法第六十七條第一項、及第六十八條第一款所規定。本件原告於六十年取得第一三七八〇號專利權後，至今多年，仍在籌備階段，對於專利產品之製造，尚未適當實施。．．．被告機關以被授權實施之台灣庵原公司，多年來未在國內製造，僅完成該專利權產品籌備工作，並無實施專利權製品之實績，自應認其專利權未適當實施，亦無適當理由，以阻卻上揭法條之適用，從而被告機關核准關係人之請求，特許其實施第一三七八〇號專利權，並命關係人給予原告補償金，揆諸首開法條，並無違誤。新法將舊法之「核准專利滿四年，無適當理由未在國內實施或未適當實施其發明」等條件完全刪除，改依 TRIPS 第三十一條規定訂定特許實施之要件。

36 專利法第七條第三項規定，一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未訂定者，屬於發明人或創作人。「但出資人得實施其發明、新型或新式樣。」同樣的，專利法第八條第一項也規定，受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於受雇人。「但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣。」從但書的規定中，很明顯的表示出資人或雇用人亦得實施受雇人與受聘人之發明。

列八種原因，若採狹義之解釋，則法定特許原因則僅限於專利法七十八

條第一項之四點原因<sup>37</sup>。以下即分別說明之：

1. 為因應國家緊急情況。例如國內爆發瘟疫，專利權人握有可控制疫情之藥品專利，卻想大撈一筆，而抬高價格、拒絕出售。此時，政府為國家整體之利益，即可於他人申請強制授權後予以准許。此項條件與 TRIPS 第三十一條第 b 款之規定相符，亦為各國所共同承認之特許實施理由之一。而在 TRIPS 實施後，就已經發生如何適用的問題。例如南非因為愛滋病問題嚴重，全國有 14% 的人口罹患愛滋，但是治療 AIDS 的藥品價格昂貴，因此南非乃援引此規定欲立法以特許實施的方式在南非生產 AIDS 藥品，以治療其龐大的愛滋人口，但是卻被美國與南非藥商協會向其憲法法院提出控告，也被美國貿易談判特使署列入特別三〇一的名單，此案件不但衍生出根據 TRIPS 特許實施應如何判斷的問題<sup>37</sup>，更引發各國可否依其本國法律對他國核准特許實施採行貿易報復的問題。
2. 增進公益之非營利使用。例如專利權人握有抑制傳染性病毒生長之專利，但卻拒絕醫療院所等非營利組織使用其專利救治病人。根據 TRIPS 第三十一條第 C 款之規定，在半導體技術專利方面，申請人只有在此種情形與第 4 種情形下，才可以主張特許實施。除此之外，申請人不得基於其他理由主張對半導體技術專利之特許實施。我國也將遵照 TRIPS 之規定修法。
3. 申請人曾以合理之商業條件在相

37 若基於第 1 至第 4 之理由（狹義之特許實施）申請特許實施，其請求之標的則僅限於發明專利。若基於第 5 至第 8 點理由（廣義之特許實施），其特許實施之標的，在第 5、6 點，包括發明與新型專利，而第 7、8 點還包括發明、新型與新式樣專利。

38 請參見 *Tripping Over TRIPs, A court battle in South Africa over AIDS drug imports could threaten the most comprehensive multilateral trade agreement on IP rights to date*, MIKE McKEE, <http://www.ipww.com/monthly/99-sept/trip.html>。由於受到相當的壓力，南非已表示將從新草擬擬議中的強制授權生產愛滋藥品的法律，因此美國藥商公會 PhRMA 嗣後已撤回其訴訟，請參見 <http://www.phrma.org/news/9-9-99.html>。當期間能不能協議授權。例如某資訊產品之國外專利權人為打擊國內業者，雖然授權其他國外業者實施其專利，卻拒絕在我國實施。雖經我國業者以其他國外業者相同

之授權條件要求授權，但專利權人卻一再拖延而不予同意。

4. 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。例如，專利權人以搭售 (tying) 之方式，要求被授權人購買無專利保護之其他產品，或以整批交易 (packaging) 方式，要求被授權人應對其所不需要之專利亦一併支付權利金，或對於專利授權採取歧視性授權策略，對於某些被授權人收取每件產品美金一元之權利金，但是卻對其他被授權人收取每件美金 1.5 元之權利金，或是故意拒絕某特定人之授權申請，此種情事若經被授權人向法院提出告訴或向公平會檢舉，並經法院判決或公平會處分者，即可符合強制授權之要件。由於此種情事係屬於專利權人濫用其權利之情形，非法律所許可，故若申請人根據此種理由請求特許實施，則不論是何種專利技術（包括半導體技術專利），均會獲准特許實施。至於專利權人之行為是否有不公平競爭之情事

及其可能違反之類行為，可參見前述「美國司法部對智慧財產權授權及取得之反托拉斯執行準則」之規定<sup>39</sup>。

5. 再發明專利權人與原發明專利權人協議授權不成。再發明專利權人若未經原專利權人同意，原則上不得實施原專利權人之發明（第八十條第一項），惟在協議交互授權實施不成之場合，專利法乃例外的准許再發明專利權人申請特許實施（第八十條第三項）。由於根據此種理由進行特許實施將必然會侵害到原發明專利權人之益，故 TRIPS 第三十一條第 1 款特別規定，若後專利權人欲特許實施前專利，除需具備特許實施之原因外，後發明所表現之技術，尚須較前發明具有顯著之進步性及實質之經濟效益才可。因此，參酌 TRIPS 的規定，我國已經在八十七年修改專利法時，增列八十條第四項規定，明文規定若協議不成時，再發明專利權人與原

39 請參見前揭美國司法部對智慧財產權授權及取得之反托拉斯執行準則之介紹。

發明專利權人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。

6. 製造方法專利權人與物品專利權人協議授權不成。根據專利法第八十條第二項，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。但製造方法專利權人與物品專利權人得協議交互授權實施，協議不成時，則可依第七十八條第一項申請特許實施(第八十條第三項)。不過，若專利專責機關准許其特許實施，必然會對原物品專利權人之權益造成影響，而與TRIPS第三十一條第1款之規定有悖，因此，專利法八十七年修正時增加第八十條第四項規定，限制製造方法專利權人申請特許實施原發明專利時，前後發明間應具備有顯著之進步性及實質之經濟效益之特定關係。
7. 出資人與受聘人未以契約訂定專利權歸屬者，出資人得實施受聘人之專利。根據專利法第七條第三項，「一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未訂定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。」此種規定，屬於法定授權之規定，故出資人得依此項規定實施受聘人之發明、新型或新式樣專利。
8. 雇用人對受雇人利用雇用人資源或經驗所得之專利，雇用人得於支付合理報酬後於該事業實施該專利。根據專利法第八條第一項，「受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣。」可知受雇人對於雇用人之非職務上所完成之專利，亦有法定之專利實施權，可依此規定實施受雇人之非職務上發明、新型或新式樣專利。

#### 四、特許實施之申請、核准與撤銷

由於我國專利法對於特許實施採取申請主義，必須由欲為特許實施之人主動向專利專責機關提出申請，因此，申請人於申請特許實施之際，除必須具備前述之特許實施法定原因之外，尚必須滿足一定之形式要件。

根據專利法施行細則第四十三條，依專利法第七十八條規定申請特許實施者，應備具申請書敘明理由並檢附詳細之實施計劃書，向專利專責機關申請之。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；逾期

不答辯者，得逕行處理（專利法第七十八條第三項）。一旦專利專責機關對特許實施做出決定，即應根據專利法第七十六條之規定，將其決定刊登專利公報，以使公眾週知。不過，由於特許實施僅具有非專屬授權實施之性質，專利法第七十八條第四項亦明文規定，「特許實施權，不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。」是故，只要符合特許實施之要件，並願意支付專利權人適當之補償金，即可以向專利專責機關申請特許實施。相對的，專利權人在專利專責機關核准特許實施之後，也可以將同一專利授權他人實施，並不會因為特許實施而使其固有之專屬權利受到限制。

若專利專責機構核准特許實施之申請，特許實施權人應給予專利權人適當之補償金，以平衡雙方之權益<sup>40</sup>。此種類似於權利金之補償金原則上應由雙方當事人依業界標準協商，若有爭執時，則由專利專責機關

核定之（專利法第七十八條第五項）。在估定該補償金時，專利專責機關應特別注意下列事項：<sup>41</sup>

- 一、發明或新型之產業上利用價值。
- 二、發明或新型之技術價值。
- 三、發明、新型或新式樣之商業價值。
- 四、發明、新型或新式樣之實際需要程度。
- 五、專利權實施之年限及地域。
- 六、專利權曾經授權買賣之價值。
- 七、有無較優或價值相當可以代之發明、新型或新式樣。

特許實施既然有其特殊之原因，若此等原因消滅，當初准許特許實施之理由也當然消失，自然不宜再繼續准許他人以違反專利權人之權益之方式而實施其專利。是故就法理而言，若特許實施之原因消失時，專利專責機關即得於核准特許實施之後，終止該特許實施。是故專利法第七十八條第七項乃規定

40 請參見 TRIPS 第三十一條第(h)與第(i)款之規定。

41 請參見專利法施行細則第四十四條。

，「第一項、第二項所列舉特許實施之原因消滅時，專利專責機關得依申請終止特許實施。」<sup>42</sup>另一方面，若特許實施權人取得特許實施係基於

增進公益之非營利使用，但是於特許實施之際，卻違反其特許實施之目的時，在此種情形之下，亦不宜繼續使特許實施權人保有特許實施之權。故

專利法乃於第七十九條亦規定，「依前條第一項、第二項為增進公益非營利之使用而取得特許實施權人，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撤銷其特許實施權。」<sup>43</sup>

另一方面，由於 TRIPS 要求對准許特許實施之決定應能接受司法之審查或不同的更高級別主管單位之獨立審查<sup>44</sup>，因此專利法第八十一條亦規定，「第七十八條之特許實施及第七十九條之撤銷特許實施，各當事

人有不服時，得依法提起行政救濟。」

#### 五、特許實施之限制

特許實施由於是對專利權人獨占權利之限制，使專利權人因為國家公權力的介入，而例外的同意讓他人實施其專屬權利，由於此乃係例外的規定，有其一定的公益與社會目的，故特許實施之範圍即不宜毫無限制，以免因此而不當的損害專利權人之權利。為此，專利法乃參酌 TRIPS 的要求，對特許實施有

42 此項規定與 TRIPS 第三十一條第 (g) 款規定相當。TRIPS 規定有關主管單位有權審核是否應終止該特許實施，而且審核之標準係其原因已不復存在，且亦不大可能發生。而專利法第七十八條第七項僅規定特許實施之原因消滅時，專利專責機關即得依申請終止特許實施，並未對未來是否可能發生加以規定。

43 專利法此等規定，亦符合 TRIPS 第三十一條第(b)款對特許實施之要求。

44 請參見 TRIPS 第四十一條有關保護智慧財產權之執行政程序規定，特別是第四項當事人應有權請求司法機關就其案件最終行政決定惟審查，並至少在合於會員有關案件重要性的管轄規定條件下，請求司法機關就初級司法實體判決之法律見解予以審查。

下列之限制<sup>45</sup>：

1. 特許實施之範圍須以供應國內市場需要為主<sup>46</sup>。按專利法立法的基本原則之一，就是屬地主義，也就

是專利之效力，僅及於我國主權所及之範圍。因此，在專利專責機關核准特許實施時，亦僅對專利權人在我國之權利有所限制，相對的也

僅使特許實施權人在我國領域內得因該特許實施之核准，而不受專利權效力之拘束。若特許實施權人利用此機會，利用該專利大量生產，不但供應國內市場，還外銷其他國家，此時不但有濫用其特許實施之權，亦會在其他國家侵害專利權人之專利，反而有害於我國之國際名聲。是故，專利法第七十八條第一項亦根據 TRIPS 第三十一條第 f 款明文規定，特許實施權人之實施該專利，應以供應國內市場需要為主<sup>47</sup>。

2. 特許實施應依實施計劃書實施。根據專利法施行細則第四十三條，申

請特許實施者應備具申請書敘明理由並檢附詳細之實施計劃，向專利專責機關申請之。於專利專責機構特許後，特許實施權人，尚應按年將實施情形向專利專責機關申報。因此，特許實施權人應根據其實施計劃書實施該專利，而不得有逾越之情事。但特許實施人若有違反實施計劃書之情事，是否亦構成爲撤銷或終止其特許實施之事由則不明。惟解釋上應作肯定解釋方符合特許實施之目的與 TRIPS 第三十一條第 C 款之規定。

45 由於特許實施的諸多限制，因此從專利法八十三年修正以來，國內業者利用特許實施規定者幾乎趨近於零，例如在 LCD 的生產技術方面，雖然經過多年的努力，但是日本業者並未同意授權我國，業者也一直未考慮使用強制授權之規定，一直等到八十七年才獲得授權。而在八十七年專利法修正，並於八十條再度增加特許實施的限制後，未來特許實施的機會將會受到更進一步的限制。因此，如何透過談判以獲得授權或是透過技術移轉自行研發的方式取得相關技術，都是業者必須嚴肅考慮的問題。

46 請參見 TRIPS 第三十一條第(f)款。但應注意 TRIPS 同條第(K)款之特別規定。

47 由於我國係以外銷爲導向的產業結構，因此大部分的產品均以外銷爲主，若經過多方努力獲得特許實施後，卻只能以供應國內需求爲主，而不准外銷，實在無法達到經濟規模，這也是造成國內業者不熱衷申請特許實施的原因之一。

3. 特許實施權，除應與特許實施有關之營業一併移轉外，不得轉讓、授權或設定質權。特許實施權，係專利法爲特殊之目的對專利權人之

權利所爲之限制，其核准，必須經過一定之程序，並符合一定之要件；而對特許實施權人而言，其所以需要申請特許實施，多係基於其

營業上之需要，因此，特許實施與特許實施權人之營業有密切之關係。不過，特許實施亦為法律賦予特許實施權人之一種權能，性質上屬於財產權之一種，若法律無禁止移轉之規定，即當然可以移轉<sup>48</sup>，但是此種權能究竟與一般之財產權不同。是故，專利法第七十八條第六項乃根據 TRIPS 第三十一條第(e)款之規定，採取類似商標法有關商標權移轉之規定，特別強調特許實施與特許實施權人營業之關係，准許特許實施權可以和特許實施有關之營業一併移轉，但是卻不得單獨轉讓、授權或設定質權，以符合特許實施非專屬性之原意<sup>49</sup>。

#### 伍、結論

專利的實施不僅牽涉到專利權人與相對人的權益，更與各國專利法規、甚至國際間有關專利保護的公約

攸關，因此如何保護專利權人，並在維持公共利益與專利權人個別權益之間獲得協調，就是一個重要的問題。

另一方面，隨著我國科技產業的發展，國內業者所申請的專利數量已經大幅成長，並逐漸從技術進口國變成為技術出口國。雖然國內業者所獲取的專利數量大增，但是實施情況不明卻相對的顯現出在利用專利與實施專利方面的不足。因此，如何透過現行的專利制度以實施其專利，乃為必須考慮的因素。另一方面，從南非欲利用 TRIPS 特許實施規定卻受阻的案件觀察，若要以強制授權的方式利用他人的專利技術，將必然會牽涉到相當的法律爭議，值得業者注意。

就我國法而言，實施專利權的方法除了自行實施之外，還包括了讓與及授權等方法，但是與社會公益及專利權人權益關係最密切的，

48 蔡之中，前揭書，頁二三。

49 林維新，前揭文，頁六八。

則是專利法七十八條與八十條對特許實施（強制授權）的各種限制。不過，由於此等規範乃係遵循 TRIPS 的限制，因此若要利用特許實施的方式利用他人專利技術，可能並非有效

的方法，因此如何利用雙方合意的方式，以約定實施的方式透過協商取得授權，方是未來可行之途。

（本文作者現為中原大學財經法律系教授）

## 月刊贈閱

爲答謝讀者，本月刊第 2~6 期(88/2~88/6)提供贈閱，請於信封上註明資料服務組月刊社收及「索贈月刊」。

索贈冊數郵資如下：

1 冊：20 元，2-3 冊：35 元，  
4-6 冊：55 元

