

## 加入 WTO 對我國專利法制之影響

簡榮宗

作者現為執業律師

### 壹、前言

### 貳、TRIPS 的立法原則與特徵

- 一、確立最低保護標準
- 二、智慧財產權之執行
- 三、爭議之解決

### 參、我國專利法之修正

- 一、配合「國民待遇原則」及「最惠國待遇原則」之修正
- 二、增訂善意被授權人支付權利金之規定
- 三、關於「特許實施權」之修正
- 四、增訂「未標示專利證書號碼仍得請求損害賠償」之規定
- 五、增訂「請求銷燬侵權相關物品」之規定
- 六、增訂「舉證責任中反證」之規定
- 七、修正「專利權期間」之規定
- 八、修正「新式樣專利權範圍」之規定

### 肆、修正草案

- 一、修正不予發明專利之客體
- 二、發明專利說明書內容之修正
- 三、專利刑罰除罪化

### 伍、結語

## 壹、前言

爲了因應加入世界貿易組織（World Trade Organization；WTO）<sup>1</sup>，在 1995 年將當時我國進入關貿總協（The General Agreement On Trade And Trade；GATT）工作小組轉爲 WTO 工作小組，並就我國入會條件與各國進行談判。經過近 12 年的艱辛的努力，我國入會申請案終於獲得採認，而於 2001 年 11 月 13 日正式簽署入會議定書<sup>2</sup>。2002 年 1 月 1 日起，我國已正式成爲 WTO 之正式會員國，再度重返國際經貿機制，並爲我國在國際經貿機制中爭取到一個重要的舞台。

而爲了加入 WTO，在與工作小組進行談判中，我國亦根據工作小組所提出的各種問題，作出多達 63 項的承諾，並載明於「台灣、澎湖、金門及馬祖個別關稅領域入會工作小組報告」中。由於這些承諾在完成談判後已經併入我國入會議定書，成爲議定書的准加入 WTO 後，更成分。因此若欲了解我國財產權方面有何承諾事項有所了解。而其謂「與貿易有關之智慧財產權方面之承諾」（Trade Related Aspects of Intellectual Property；TRIPS）<sup>4</sup>。

在與工作小組進行談判中，我國亦根據工作小組所提出的各種問題，作出多達 63 項的承諾。

一部分<sup>3</sup>。而在我國獲爲 WTO 協定的一部分加入 WTO 後，在智慧財產權，就必須先就我國承中最爲重要者，乃是所財產權協定」（Trade Related Aspects of Intellectual Property；TRIPS）<sup>4</sup>。

自 1994 年 1 月 21 日公布之專利法修正條文迄今，爲因應加入 WTO 以及 TRIPS 之相關規定，專利法曾於 1997 年 5 月 7 日通過部份條文的修正，該次修正條文之施行日期授權由行政院定之。爲配合我國加入 WTO 之時程，行政院於

<sup>1</sup> WTO 成立於 1995 年 1 月 1 日，設於瑞士日內瓦，至 2002 年 1 月 1 日止共有 144 個會員國，詳見 [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm)。

<sup>2</sup> 黃三榮，加入 WTO 與專利法修正，萬國法律雜誌，二〇〇二年二月號，頁二。

<sup>3</sup> 馮震宇，從我國加入 WTO 之承諾看智慧財產權之保護，智權情報網，<http://www.apipa-ipr.org.tw/>。

<sup>4</sup> 學者或譯爲「貿易智慧權協定」、「貿易與智慧財產權協定」，全文參見 [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/t\\_agm1\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm1_e.htm)，中文譯本參見 <http://law.mis.cycu.edu.tw/datalink/data/other/TRIPS.htm>。

2000 年 12 月 11 日以台 90 經字第 071409 號令核定，前述修正條文自 2002 年 1 月 1 日起施行<sup>5</sup>。

而 2001 年專利法修正條文，乃是依立法院 1994 年審議專利法修正時之附帶決議，應於二年內導入國內優先權及早期公開等制度，因此行政部門曾分三次函請立法院審議專利法修正<sup>6</sup>。俟因立法院未能及時完成立法，依「立法院職權行使法」之規定，退回行政部門重提。經行政部門再檢視，除原有的修正內容外，並就近年來國際發展趨勢及實務運作之困擾，再予修正部分內容後，於 1999 年 12 月 27 日函送立法院，順利完成一讀<sup>7</sup>。惟因立法院議事效率不彰，該修正案延至 2001 年 10 月 4 日始順利完成三讀，於同年 10 月 24 日由總統公布<sup>8</sup>。

本文以下即針對及我國為因應加入定，所為之歷次專利法介紹。以期法律界與產業國專利法制之影響，有

新版專利法修正條文，乃依立法院 94 年審議專利法修正時之附帶決議，應於二年內導入國內優先權等制度。

TRIPS 的立法原則以 WTO 及 TRIPS 相關規修正，作一簡單之介界能就加入 WTO 對我一基本之認識與了解。

## 法原則與特徵

TRIPS 所採取立法原則，有些係延續國際現行之基本原則，例如遵守現有國際條約（如 TRIPS 第 2 條規定之巴黎公約、伯恩公約、羅馬公約及積體電路智慧財產權條約等）、國民待遇原則（TRIPS 第 3 條）、最惠國待遇原則（TRIPS 第 4 條）。也有些是針對特殊對象所定之原則，例如對於開發中國家之過渡規定或權利耗盡原則等等（TRIPS 第 6 條）。

<sup>5</sup> 1997 年 5 月 7 日公布修正之專利法，包括第 21 條、第 51 條、第 56 條、第 57 條、第 78 條至第 80 條、第 82 條、第 88 條、第 91 條、第 109 條、第 117 條、第 122 條及第 139 條。

<sup>6</sup> 國內優先權制度及早期公開之制度之部份，因與我國加入 WTO 較無相關，因此本文並不予以介紹，僅探討該次修法與 TRIPS 較為相關之規定。

<sup>7</sup> 台一國際專利法律事務所，二〇〇一年我國專利法修正內容，<http://www.taie.com.tw/frame.htm>。

<sup>8</sup> 2000 年 10 月 24 日公布修正之專利法，除第 24 條及第 118 條之 1 外（該兩條文併隨 1997 年 5 月 7 日修正之專利法，於 2001 年 1 月 1 日開始施行），均於 2001 年 10 月 26 日正式施行。

就整體而言，TRIPS 之主要特徵有三部份<sup>9</sup>：

## 一 唯一最低保護標準

TRIPS 雖然適用於智慧財產權每項主要領域，但其原則上仍然應遵守 WIPO 所屬主要公約，如巴黎公約（Paris Convention for the Protection of Industrial (1967)，保護工業財產權）、伯恩公約（Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1971)，保護文學藝術著作）等所定之實質義務。惟前述公約如未明定或規定不足時，TRIPS 得附加若干實質義務。不過，TRIPS 所規定乃「最低之標準」，如果 WTO 成員願意以更高之標準保護智慧財產權，並不受 TRIPS 所禁止。又 TRIPS 亦容許各成員自由決定採取適當之方法，在其自我法律體系及實務範圍內，施行其規定條）。

## 二 智慧財產權之

TRIPS 另外規定各成員內國程序與救濟措施及刑事程序之特別要件（TRIPS 第 41 至第 61 條）。

如果 WTO 成員願意以更高之標準保護智慧財產權，並不受 TRIPS 所禁止。

## 執行

了執行智慧財產權之濟之適用原則。其中包濟、暫時之措施、邊境

## 三 爭議之解決

WTO 各成員國有關智慧財產權之爭議，TRIPS 第 63 條及第 64 條所規定之爭端預防及處理方式來解決。

## 參、我國專利法之修正

### 一 配合 國民待遇原則 及 最惠國待遇原則 之修正

<sup>9</sup> 蔡明誠，加入 WTO 對我國智慧財產權保護法制之影響，月旦法學雜誌第七十九期，頁五十。

所謂「國民待遇 (National Treatment) 原則」，依 TRIPS 第 3 條規定，「除（一九六七年）巴黎公約、（一九七一年）伯恩公約、羅馬公約及積體電路智慧財產權條約所訂之例外規定外，就智慧財產權保護而言，每一會員給予其他會員國民之待遇不得低於其給予本國國民之待遇」。而所謂的「最惠國待遇 (Most-Favoured-Nation Treatment) 原則」，依 TRIPS 第 4 條規定，「關於智慧財產保護而言，一會員給予任一其他國家國民之任何利益、優惠、特權或豁免權，應立即且無條件給予所有其他會員國民」。

簡言之，在我國正式加入成為 WTO 之會員國而受到 TRIPS 之規範時，依據「國民待遇原則」，我國給予 WTO 會員國國民之待遇，必須與給予我國國民之待遇相同；另基於「最惠國待遇原則」，我國如給予某一 WTO 會員國國民特定之任何利益、優惠、特權或豁免權，則應立即且無條件給予所有其他 WTO 會員國國民相同之待遇。為配合前述原則，我國專利法分別於 1997 年及 2001 年做了以下之修正：

### （一）刪除「微生物惠原則之限制」

目前與我國有微生物新品種互惠保護條約、協定之國家僅有美國、澳大利亞、英國及紐西蘭等國。

### 新品種發明專利」互

1997 年修正前專利法第 21 條第 2 項原規定「有關微生物新品種得予發明專利，應於中華民國加入關稅暨貿易總協定，且該協定與貿易有關之智慧財產權協議書生效滿一年後施行之。但本國人及與中華民國有微生物新品種互惠保護條約、協定之國家之國民不在此限」。換言之，我國專利法原規定，關於微生物新品種，於我國加入關稅暨貿易總協定，且該協定與貿易有關之智慧財產權協議書生效滿一年後，得予發明專利。例外於本國人及與我國有微生物新品種互惠保護條約、協定之國家之國民則不受前述限制。

而目前與我國有微生物新品種互惠保護條約、協定之國家僅有美國、澳大利亞、英國及紐西蘭等國<sup>10</sup>。惟若僅開放予本國人及與我國有互惠保護條約、協定之國家之國民申請，顯然違反前述 TRIPS 之「國民待遇原則」及「最惠國待遇

<sup>10</sup> 經濟部智慧財產局資料服務區出版品網頁  
[http://www.moeaipo.gov.tw/dataserve/public/public\\_case\\_5\\_2.asp](http://www.moeaipo.gov.tw/dataserve/public/public_case_5_2.asp)。

原則」。因此，1997 年修法時，爰將專利法第 21 條第 2 項刪除。

## （二）刪除「延長專利之申請」互惠原則之限制

1997 年修正前專利法第 51 條第 4 項原規定「第一項延長專利之申請，專利權人爲外國人者，以其所屬之國家與中華民國訂有雙邊互惠條約或協定者爲限」。換言之，我國專利法第 51 條雖規定，於醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案審定公告後需時二年以上者，專利權人得申請延長專利 2 年至 5 年，並以一次爲限。惟亦限制若申請延長專利權期間之專利權人係外國人時，必須該外國人之本國與我國訂有雙邊互惠條約或協定者，始得申請。

此種採「互惠原則」之立法原則，僅開放予與我國有互惠保護條約、協定之國家之國民爲延長專利之申請，顯然違反前述 TRIPS 之「國民待遇原則」。因此，1997 年 51 條第 4 項刪除。

基於 TRIPS 之「國民待遇原則」及「最惠國待遇原則」  
1997 年修法時，爰將專利法第 51 條第 4 項刪除。

利之申請，顯然違反前原則」及「最惠國待遇修法時，爰將專利法第

## （三）刪除「專利人之進口權」互惠原則之限制

1997 年修正前專利法第 56 條第 4 項原規定「本條有關進口權部分之規定，於中華民國加入關稅暨貿易總協定，且該協定與貿易有關之智慧財產權協議書生效滿一年後施行之。但本國人及與中華民國有微生物新品種互惠保護條約、協定之國家之國民不在此限」。換言之，我國專利法第 56 條雖規定，物品專利權人，原則上專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或爲上述目的而進口該物品之權（TRIPS 第 28 條亦有類似規定）。惟亦規定，除本國人及與我國有互惠保護條約、協定之國家之國民可以立即享有專利人之進口權外，其他國家之專利權人，必須等到我國加入關稅暨貿易總協定，且該協定與貿易有關之智慧財產權協議書生效滿一年後，始得主張物品專利之進口權。

此種採「互惠原則」之立法原則，僅予我國國民及與我國有互惠保護條約、協定之國家之國民立即享有進口權之規定，顯然違反前述 TRIPS 之「國民待遇原則」及「最惠國待遇原則」。因此，1997 年修法時，爰將專利法第 56 條第 4

## 之進口權」互惠原則

項刪除。

#### (四) 修正「主張國際專利權」之限制規定

2001 年修正前專利法第 24 條第 3 項原規定「申請人爲外國人者，以其所屬之國家承認中華民國國民優先權者爲限。」換言之，我國專利法雖允許外國人於我國申請專利時，主張國際優先權，但是卻限制必須該外國申請人所屬之國家，亦承認我國國民優先權者，我國才承認該申請人所主張之國際優先權。也就是採取專利「申請案」及「申請人」皆必須與我國有互惠原則的「屬人屬地原則」。

此種僅於該外國申請人所屬之國家，亦承認我國國民優先權者，我國才予以承認之規定，顯然與巴黎公約第二條國民待遇原則及第三條準國民待遇原則未盡相符，是故依 TRIPS 第二條之規定，會員國應遵守巴黎公約第一條至第十二條規定及 TRIPS 第一條至第三條國民待遇規定之旨意<sup>11</sup>，於 2001 年 24 條第 3 項修正爲「外與我國無相互承認優域內，設有住所或營業定主張優先權。」

TRIPS 第二條之規定，會員應遵守巴黎公約第 1 條至第 12 條規定及 TRIPS 第 1 條至第 3 條國民待遇規定之旨意

至第三條國民待遇規定，爰將專利法第國申請人其所屬國家先權者，若於互惠國領所者，亦得依第一項規

依修正後之規定，縱使不承認我國國民優先權國家之國民，只要其在與我國有相互承認優先權之國家內，設有住所或營業所者，我國亦承認該其所主張之國際優先權。亦即給予該外國人得於我國主張國際優先權之「準國民待遇」<sup>12</sup>。

## 二 增訂善意第三人權利之規定

1997 年修正前專利法第 57 條第 1 項原規定「發明專利權之效力不及於下列各款情事：五、非專利申請權人所得專利權，以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。」同條第 2 項則規定，「前項...第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用。」換言之，只要善意

<sup>11</sup> 蔡明誠，前揭文，頁五十一。

<sup>12</sup> 黃三榮，前揭文，頁七。

之被授權人，在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者，即可在原有事業內繼續利用，而無須給予真正專利權人任何補償。

惟依 TRIPS 第 30 條之規定，「會員得規定專利權之例外規定，但以其於考量第三人之合法權益下，並未不合理抵觸專屬權之一般使用，並未不合理侵害專利權人之合法權益者為限。」而若依我國專利法之規定，善意之被授權人於舉發後仍無須支付專利權人任何補償，即能繼續利用，對於專利權之合法權益人顯不公平。因此，1997 年修法時，爰將專利法第 57 條第 3 項增訂「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。」之條文，以符合 TRIPS 之精神。

### 三 關於 特許實施權 之修正

#### (一) 增訂關於「半 制

1997 年修正前專  
規定，「為因應國家緊  
非營利使用或申請人  
在相當期間內仍不能

在特定條件下，申請人皆得  
向專利專責機關申請，由其  
特許申請人實施任何種類  
之專利權。

#### 導體特許實施」之限

利法第 78 條第 1 項原  
急情況或增進公益之  
曾以合理之商業條件  
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。」換言之，只要合於「國家緊急情況」、「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」等情形，申請人皆得向專利專責機關申請，由其特許申請人實施任何種類之專利權。

惟依 TRIPS 第 31 條(C)項規定，「有關半導體技術則以非營利之公益使用，或作為經司法或行政程序確定之反競爭措施（即不公平競爭）之救濟為限。」換言之，於申請半導體技術之特許實施，其所依據理由應該加以限制。因此，1997 年修法時，爰將專利法第 78 條第 1 項修正增訂但書「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。」之條文，以符合 TRIPS 之規定<sup>13</sup>。

<sup>13</sup> 至於以「經司法或行政程序確定之反競爭措施之救濟」（不公平競爭救濟）情形為理由，申請半導體特許實施之部份，已規定於 1997 年修正前專利法第 78 條第 2 項。

## (二) 修正「特許實施權撤銷」之規定

1997 年修正前專利法第 79 條原規定，「依前條第一項規定為增進公益之非營利之使用，或第二項之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撤銷其特許實施權。」換言之，得撤銷特許實施權之事由，僅限於係因「增進公益之非營利之使用」或「涉及不公平競爭之救濟」而取得特許實施權，卻違反特許實施目的之情形<sup>14</sup>。

惟依 TRIPS 第 31 條 (C) 項規定，「特許實施之範圍及期間應限於所特許之目的。」而依本法可申請特許實施之全部事由，包括「國家緊急情況」、「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」及「增進公益之非營利之使用」之情形。原專利法將得撤銷特許實施權之事由，僅限於「增進公益之非營利之使用」或「涉及不公平競爭之救濟」等情形，顯屬不當。因此，1997 年修正前專利法第 79 條修正為「依前權人，違反特許實施之得依專利權人之申請或依職權撤銷其特許實施權。」之條文，以符

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。之條文。

年修法時，爰將專利法條規定取得特許實施目的時，專利專責機關或依職撤銷其特許實施 TRIPS 之意旨。

## (三) 增訂「再發明專利權人申請特許實施」之限制

1997 年修正前專利法第 80 條第 3 項原規定，「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，協議不成時，得依第七十八條第一項申請特許實施。」換言之，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就彼此之專利進行交叉授權 (cross license)。若授權之協議不成時，彼此皆可以依本項之規定申請專利專責機關准予特許實施。

惟依 TRIPS 第 31 條 (L) 項第 (i) 款之規定，「第二專利之發明，相對於第

## 專利權人與製造方法

<sup>14</sup> 原專利法條文僅就公益使用及不公平競爭之特許實施予以規範，至於國家緊急情況及協議未獲授權之特許實施，因其違反特許實施目的之情況極為少見，故不在規範之內。參見謝銘洋主編，智財小六法，專利法第七十九條修正理由，頁二一三。

一專利申請專利範圍，應具相當經濟上意義之重要技術改良」。也就是鑑於若再發明專利權人之技術較原發明專利權人或製造方法專利權人之技術較物品專利權人相差懸殊時，特許實施將對原發明專利權人或物品專利權人產生不公平之情況。因此，1997 年修法時，爰將專利法第 80 條第 3 項做文字修正，並增訂第 4 項但書「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。」之條文，以符合 TRIPS 之規定。

#### （四）增訂「特許實施轉讓」之限制

1997 年修正前專利法第 80 條本末就再發明專利權人或製造方法專利權人取得特許實施權後，是否可以單獨轉讓、信託、繼承、授權或設定質權？抑或必須併同於其再發明專利權或製造方法專利權，始能進行轉讓、信託、繼承、授權或設定質權加以規定。

惟依 TRIPS 第 31 條（L）項第（iii）款之規定，「第一專利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。第一專利權之特許實施權，除與第二專利權一併移轉外，不得移轉。」因此，1997 年修法時，爰將專利法第 80 條增訂第 5 項，「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。」之條文，以符合 TRIPS 之規定。

#### 四 增訂 未經註冊專利證書號碼不得請求損害賠償 之規定

1997 年修正前專利法第 82 條原規定，「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之，其未附加標示者，不得請求損害賠償。」換言之，只要專利物品或其包裝上標示未附加專利證書號數者，專利權人即不得請求損害賠償，縱使他人透過其他管道明知為專利品侵害其專利權，亦毋庸負損害賠償責任。

惟依 TRIPS 第 45 條之規定，「司法機關對於明知，或可得而知之情況下，侵害他人智慧財產權之行為人，應令其對權利人因侵權行為所受之損害，給付相當之賠償。」若依原專利法規定，縱使他人明知而侵害專利權，惟因專利物品或其包裝上標示未附加專利證書號數，即無毋庸負損害賠償責任，顯然對專利人之

保護有欠周延。因此，1997 年修法時，爰將專利法第 82 條但書「但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專物品者，不在此限。」之條文，以符合 TRIPS 之意旨<sup>15</sup>。

## 四 增訂 請求銷燬侵權相關物品 之規定

1997 年修正前專利法第 88 條本末就發明專利權人或專屬被授權人行使同條第 1 項、第 2 項規定之「排除侵害請求權」及「停止侵害請求權」時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具應如何處置？是否得請求法院銷燬？明文加以規定。

惟依 TRIPS 第 46 條之規定，「為有效遏阻侵害情事，司法機關對於經其認定為侵害智慧財產權之物品，應有權在無任何形式之補償下，以避免對權利人造成任何損害之方式，命於商業管道外處分之，或在不違反其現行憲法之規定下，予以銷毀。司法機關對物品之原料與器具，亦應有權在無任何形式之補償下，以將再為侵方式，命於商業管道外年修法時，爰將專利法發明專利權人或專屬被

1997 年修法時，爰將專利法第 88 增訂第 3 項「請求銷燬侵權相關物品」之規定。

於主要用於製造侵害應有權在無任何形式害之危險減至最低之處分之。」因此，1997 第 88 增訂第 3 項「發授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。」之條文，以符合 TRIPS 之規定。

## 六 增訂 舉證責任中反證 之規定

1997 年修正前專利法第 91 條第 2 項原規定，「前項推定得提出反證推翻之。如能舉證證明以其他方法亦可製造相同之物品者，視為反證。反證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。」換言之，該條第一項以（一）物品國內外未見，及（二）物品為相同，兩項推定被告係以專利方法製造，而將舉證責任

<sup>15</sup> 黃三榮前揭文則認為 TRIPS 第 45 條，係規定司法當局有權命侵權人賠償專利權人損害，甚且可包括律師費用。但其與「專利證書號碼未標示仍得請求損害賠償之例外」情形，當屬有別。與本文見解不同。

由製造方法專利權人轉換至被告，此時被告如欲排除推定的效果，應提出反證。

惟依 TRIPS 第 34 條之規定，「專利權受侵害之民事訴訟中，若該專利為方法專利時，司法機關應有權要求被告舉證其係以不同製法取得與專利方法所製相同之物品。」而原專利法係給被告以其他方法亦可製造相同之物品者為證據，即可取得反證之利益，與 TRIPS 規定被告應舉證其取得相同物品之方法，係不同於專利方法之意旨不符。因此，1997 年修法時，爰將專利法第 91 條第 2 項前述文字刪除，並增訂「被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。」之條文，以符合 TRIPS 之規定。

## 七 修正 專利權期間 之規定

### （一）延長「新式樣

1997 年修正前專利規定，「新式樣專利權年屆滿。」惟由於專利算十年屆滿，若扣除審實際保護之期間便不

專利法對於新式樣專利權之期限雖規定為自申請日起十年，但實際上常不足十年，與 TRIPS 規定不符。

### 專利權期限」

利法第 109 條第 3 項原期限自申請日起算十年，新式樣專利權及十年。

惟依 TRIPS 第 26 條之規定，「工業設計權利保護期限至少應為十年。」<sup>16</sup>原專利法對於新式樣專利權之期限雖明文規定為自申請日起十年，但實際上往往不足十年，與 TRIPS 之規定不符。因此，1997 年修法時，爰將專利法第 109 條第 3 項修正為「新式樣專利權之期限自申請日起算十二年屆滿。」之條文，以符合 TRIPS 之規定。

### （二）專利權的回溯保護

2001 年修正前專利法第 134 條第 2 項原規定「本法修正施行前，已審定公告之專利案，其專利權利期間之計算，其專利權利期間之計算，依修正前之規定辦理。」換言之，已審定公告之發明專利案，其發明專利之專利權期間將依 1994

<sup>16</sup> TRIPS 第 25 條及第 26 條所規定之工業設計，即相當於我國專利法中之新式樣專利。參見王美花，加入世界貿易組織對專利之影響，律師雜誌，第二四三期，頁三四。

年 1 月 23 日修正前之專利法規定而為「自公告之日起十五年。但自申請之日起不得逾十八年。」

惟依 TRIPS 第 33 條之規定，「專利權期間自申請日起，至少二十年」。且依 TRIPS 第 70 條之規定，「除本協定另有規定外，本協定對於會員適用本協定之日已存在且已受會員保護或日後符合保護要件之標的，亦適用之。」換言之，若發明專利權，於我國加入 WTO 時，仍然有效存續時，其專利期間，自申請日起起算二十年。前述給予發明專利權「自公告之日起十五年（自申請之日起不得逾十八年）」期限之規定，顯與 TRIPS 之意旨不符。

因此，2001 年修法時，爰將專利法第 134 條第 2 項修正為「本法中華民國八十三年一月二十一日修正施行前，已審定公告之專利案，其專利權期間之計算，依修正施行前之規定辦理。但發明專利案，於世界貿易組織協定在中華民國管轄區域內生效之日，專利期限，依修正施行後之案，於世界貿易組織協定在中華民國管轄區域內生效之日，專利權期限，依本法中華民國八十八年五月七日修正之規定辦理。」

由於為加入 WTO 修訂條文之故，同一發明專利權，將因新舊條文的適用，而延長了近 3 年 9 個月。

權仍存續者，其專利權規定辦理。新式樣專利定在中華民國管轄區仍存續者，其專利權期十六年五月七日修正之條文，以符合 TRIPS

舉例言之，某發明專利於 1992 年 7 月 1 日申請，1993 年 10 月 1 日公告，並於嗣後取得專利權。則其適用原專利法第 134 條第 2 項計算專利權期限之結果，應自 1993 年 10 月 1 日起算十五年（至 2008 年 9 月 30 日止）。惟因為此發明專利權，於我國加入 WTO 之 2001 年 1 月 1 日仍在存續中，則依修正後之專利法第 134 條第 2 項之規定，其專利權應自 1992 年 7 月 1 日起算二十年（2012 年 6 月 30 日止）。則同一發明專利權，將因新舊條文的適用，而延長了近 3 年 9 個月。

## 八 修正 新式樣專利權範圍 之規定

1997 年修正前專利法第 117 條第 1 項原規定，「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣專利物品之權。」

惟依 TRIPS 第 26 條之規定，「工業設計所有權人有權禁止未經其同意之第三人，基於商業目的而製造、販賣、或進口附有其設計或近似設計之物品。」也就是除工業設計之物品外，其保護範圍更包括「近似設計之物品」。因此，原專利法僅賦予專利權人之專有權僅及於「新式樣專利物品」之規定，顯與 TRIPS 之規定不符。1997 年修法時，爰將專利法第 117 條第 1 項修正為「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。」之條文，以符合 TRIPS 之規定。

#### 肆、修正草案

1997 年及 2001 年所進行之專利法修正已如前述。惟前述修正，並不代表我國專利法已經完全符合 TRIPS 之規定。因發展諮詢委員會關於見以及多數意見，並參 2001 年 11 月 28 日經行修正草案<sup>17</sup>，報立法院案中與 TRIPS 較為相介紹如下。

雖然我國已於 1997,2001 作專利法相關修正，但前述修正，並不代表我國專利法已經完全符合 TRIPS 之規定。

##### 一 修正不予發明專利之客體

現行專利法第 21 條規定：「下列各款不予發明專利：一、動、植物新品種。但植物新品種育成方法不在此限。」惟依 TRIPS 第 27 條之規定，「會員得不予專利保護之客體包括：微生物以外之植物與動物，及除非生物及微生物方法外之動物、植物產品的主要生物育成方法。」也就是說，除了動、植物外，尚包括「主要生物育成方法」。

因此，修正草案爰將第二十一條改列為第二十四條，並修正為「下列各款不予發明專利：一、動、植物及其主要是生物學之育成方法。但微生物學之育成方

<sup>17</sup> 該草案全文，請參見經濟部智慧財產局專利相關法規網頁  
[http://www.moeaipo.gov.tw/patent/patent\\_law/patent\\_law\\_1.asp](http://www.moeaipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_1.asp)。

法，不在此限。」之條文，以符合 TRIPS 之規定。

## 二 發明專利說明書內容之修正

現行專利法第 22 條第 3 項原規定：「第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。」

惟依 TRIPS 第 29 條規定，「會員應規定專利申請人須以清晰及完整之方式，揭露其發明，達於熟習該項技術者可據以實施之程度。」而我國現行條文中關於發明應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效之規定缺乏彈性，倘屬開拓性之發明，若未依本條規定格式撰寫，恐有違法之虞。為順應國際上對說明書撰寫方式採鬆綁之趨勢，落實簡政便民之施政，並可避免現行實務上申請人常以非主要部  
議、舉發之主張，致生  
行條文移列第 26 條，  
關之先前技術、發明之  
及功效」等文字刪除，  
念明確而酌為文字修  
應明確且充分記載，使  
中具有通常知識者能瞭解其內容並可據以實施。」明定於第 2 項，以符合 TRIPS 之規定。

我國現行條文中關於發明  
應載明有關之先前技術、技  
術內容、特點及功效等之規  
定缺乏彈性。

分記載內容作為異  
不必要之困擾，爰將現  
將原條文「並應載明有  
目的、技術內容、特點  
並為使發明說明之概  
正後，增列「發明說明  
該發明所屬技術領域

## 三 專利刑罰除罪化

依現行專利法第 125 條、第 126 條、第 128 條、第 129 條、第 130 條、第 131 條之規定，侵害新型及新式樣專利權，應負刑事責任<sup>18</sup>。惟依 TRIPS 第 61

<sup>18</sup> 現行法於 2001 年 10 月 4 日修正時，業已將侵害發明專利權之第 123 條、第 124 條及第 127 條除罪化。惟其將侵害發明專利權除罪化，卻仍維持侵害新型、新式樣專利之刑事責任，學者間迭有批評，咸認侵害技術層次較高之發明專利除去刑事罰，侵害技術層次較低之新型、新式樣專利，反科以刑事責任，顯有輕重失衡之不合理情況，造成立法價值判斷上之矛盾，此為世所未見之立法例，自修法以來即屢遭質疑。

條之規定「會員至少應對具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，訂定刑事程序及罰則。救濟措施應包括足可產生嚇阻作用之徒刑及（或）罰金，並應和同等程度之其他刑事案件之量刑一致。必要時，救濟措施亦應包括對侵權物品以及主要用於侵害行為之材料及器具予以扣押、沒收或銷燬。會員亦得對其他侵害智慧財產權之案件，特別是故意違法並具商業規模者，訂定刑事程序及罰則。」至於專利侵害是否予刑事制裁，由各國自行決定。查英美法系國家，對侵害專利只有民事責任；德國、日本雖有刑事責任卻是備而不用或案例很少；法國則於一九七五年廢除專利刑罰<sup>19</sup>。因此，修正草案爰將侵害新型及新式樣專利權之刑罰規定，予以刪除，使侵害專利權之行為，完全回歸民事程序解決。

## 伍、結語

專利法雖為屬地性國際性，我國身為為國際各國規定，並與國際規年之努力，我國於 2002 WTO 之會員，為因應 TRIPS 規定，自 1997 專利法相關條文，於 2001

是以，我國為履行加入 WTO 所為有關於專利法的承諾，大體而言均已於 1997 年 5 月及 2001 年 10 月兩次修正案加以履行。

之法律，但因其具有國之一員，自應密切關注範相調和。經過近 12 年 1 月 1 日起正式成為加入 WTO 及配合年 5 月我國即已修正專年 10 月再度就該法加

以修正。而前述兩項修正法案，至遲於 2002 年 1 月 1 日均已正式實施。是以，我國為履行加入 WTO 所為有關於專利法的承諾，大體而言均已於 1997 年 5 月及 2001 年 10 月兩次修正案加以履行。

惟如前所述，前開兩次立法院通過之修正條文並不代表我國專利法已完全符合 TRIPS 所有之規定。因此，我國行政院於 2001 年 11 月 28 日再提出專利法修正草案，供立法院審議。惟為建立一個真正與國際接軌之專利法制，除了政府機關持續修正專利法外，更有待法律界以及產業界共同之努立，才能建立一個更完善的專利制度。

<sup>19</sup> 90.11.28 行政院院會通過，報立法院之專利法修正草案條文對照表之修正說明，請參見 [http://www.moeaipo.gov.tw/patent/patent\\_law/patent\\_law\\_1.asp](http://www.moeaipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_1.asp)。