

The background of the slide features a light blue gradient with a faint, semi-transparent image of classical architectural columns on the left side. The columns are white with detailed capitals and are set against a darker blue background. The entire slide is framed by a thin brown border.

從專利特許實施個案論我國對 **TRIPS**義務之履行

政大國貿系 楊光華 副教授

摘要

- 檢視TRIPS義務之發展，我專利法之繼受，說明我專利特許實施制度與TRIPS規定之合致。
- 討論兩具體個案的爭點，說明我專利特許實施條文的適用，尚無違反TRIPS規定之情形。
- 從具體適用，發現我特許實施條文修正的必要，建議配合TRIPS協定第31條之一的修正而檢修我特許實施制度時，加入操作性程序的條文以利出口強制授權學名藥的實務運作
- 參酌已發生之具體個案，修正
 - 「緊急情況或增進公益非營利使用」的申請程序、
 - 第二項「不公平競爭救濟」特許實施的發動機關與程序
 - 「緊急情況」之審查
- 以「合理協商不成」做為事由，應注意國際間有關「當地實施」的爭議，避免違反TRIPS協定第27.1條不歧視原則。

大綱

- 強制授權概念的發展
- 我國特許實施法制與TRIPS之合致
- 具體個案之法律適用問題
 - 國碩光碟案
 - 克流感特許實施案
- 結論

強制授權概念的發展

- 巴黎公約
 - 當地實施
- TRIPS協定
 - 不明定事由，祇定限制條件
 - 「當地實施」可能違反不歧視
 - 12款限制事由有部分在特定事由可免除

TRIPS 協定第31條

- 個案考量
- 合理協商不成——
緊急情形、非營利公益，反競爭救濟可免除
- 限於目的，半導體技術限於非營利公益及反競爭救濟
- 非專屬
- 不得轉讓
- 以供應國內市場為主，但反競爭救濟不限
- 原因不在應終止
- 應支付補償金
- 特許之合法性、補償金額之決定應受司法審查或上級機關獨立審查
- 反競爭救濟
- 第二專利另再受限於對第一專利之重要技術改良需具相當經濟意義，且第一專利可與之交互授權（從屬專利）

專利法有關特許實施之限制

- 82年12月修正前——巴黎公約，「當地實施」為主
- 修正後——以TRIPS為本
- 但將「合理協商不成」從條件改列事由
- 尚不致使其他事由少限制條件，惟「從屬專利」小有落差

專利法有關特許實施之事由

- 基本上為TRIPSs協定例示事由
- 多了「合理協商不成」事由
- 國際有關「當地實施」之爭議
- 注意TRIPS協定第27.1條不歧視原則

TRIPS協定第31條之一

- TRIPS協定與公共衛生宣言
 - 第六段：2002年底前報告解決欠缺製藥能力會員無法有效利用強制授權之方法
- 2003年8月30日：有關上述宣言第六段之執行的決議，免除了會員特許實施時，主要只能供應國內市場之限制（6個月應修TRIPS協定使暫時豁免永久化）
- 2005年12月6日：TRIPS協定第31條之一修正案議定書（2007年12月1日前接受，達2/3生效）

出口強制授權學名藥之修法芻議

- 參考其他已修法之立法例
- 應注意操作性程序規定
 - 得以後續監控所需之資料
 - 網站應以英文架設
 - 補償金標準
- 第31條限制仍有適用，不因進口國急難而免除

國碩光碟權利金案

- 背景事實
- 第七十六條第二項事由之問題
 - 「確定」惹的禍
- 修法建議
 - 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分認定而特許相對人實施專利權者，不受前項限制。法院及行政院公平交易委員會並應以判決書或處分書正本一份送專利專責機關。
- 依第七十六條第一項事由提出之問題
 - 「合理協商不成」與「反競爭救濟」之競合
 - 「合理協商不成」與「當地實施」之競合？
 - Clean hand → prior to such use

克流感特許實施案

- 事實背景
- 程序瑕疵之治癒
- 國家緊急情況之認定
 - 與公共衛生有關之杜哈宣言」第5段第c項：衛生署有權
 - 智慧局之苦心
 - 建議：不為實質審查
- 增進公益之非營利使用

結論

- 配合出口強制授權學名藥之修正，檢修我特許實施制，加強程序性規定之細緻化
- 反競爭救濟之特許實施應為法院、公平會判決或處分之選項
- 「緊急情況」由衛生最高機關認定後不做審查
- 注意「合理協商不成」事由適用勿成為違反歧視原則的「當地實施」