

台商在大陸專利申請與保護之策略

理律法律事務所 王懿融資深顧問
北京律盟知識產權代理公司專利部 劉國偉經理

隨著兩岸經貿關係的深入發展，越來越多的台商前往大陸投資開工廠，台商西進已然成為不可逆轉的趨勢。與此相隨的是，台商在大陸的專利申請量也逐年上升，根據統計資料顯示¹，從1985年到2001年，累計專利申請為76813件，而2002年以後，專利申請量有了大幅的躍升，在2002年的16180件基礎上，每年都有百分之十的成長率，截至2006年11月，台商當年的申請已達20288件，超過了2005年的17841件。值得注意的是，大陸官方的統計數位並不包括台商以其在大陸的事業單位名義提出的專利申請，如果將這一因素考慮在內(如台商鴻海集團每年的專利申請在3000件以上)，台商的排名還要上升。

近年來，大陸官方不斷加大智慧財產權的保護力度，不斷完善法律法規，執法環境也不斷改善。但由於大陸幅員遼闊，各地經濟發展未必均衡，在智慧財產權保護方面，執法尺度也不盡統一。由於台商在大陸經濟發展中在特定行業中處於領先地位，涉及台商的智慧財產權糾紛案件也不斷增加，尤其是在2000年前後，大陸處在加入時間貿易組織的關鍵時期，對涉台的智慧財產權糾紛案件，整體上看，對台商的保護還是相對充分的。但台商當中，中小企業居多數，其專利保護意識還停留在較初級的階段，對大陸的專利申請與保護認識未必全面深入，本文擬結合作者之實務經驗，探討台商在大陸專利申請與保護之策略，以期對台商事業的持續經營發展有所裨益。

一、專利申請佈局

縱觀台商在大陸的專利申請，中小企業以新型與新式樣居多。大陸對新型與新式樣的審查採“初步審

查”制，審批時間相對發明較短，申請費用低廉，故頗受中小企業追捧。但這種“初步審查”制也有詬病，即在專利保護階段的權利行使方面還有諸多限制，也可能由此產生額外處理的費用。因此，對於台商乃至一般申請人來說，如果能在專利申請階段就認識到各種申請佈局的利與弊，通盤考慮，瞻前顧後，則更有利於在商戰中保護自己的合法權益。筆者試圖從以下幾個方面提出建議供台商參考。

(一) 先在臺灣申請還是先在大陸申請

早期台商的專利申請，通常是先在臺灣智慧財產局提出專利申請後，再向大陸提出申請。但由於兩岸之間還不能互相承認優先權，因此必須在臺灣申請之後未被公佈之前向大陸提出申請。大陸早在1994年1月1日就成為專利合作條約組織(PCT)的成員，並同時集國際受理單位、國際檢索單位和國際初步審查單位三者於一身。在主客觀條件允許的前提下，如果台商決定先在大陸專利申請，就可以利用大陸的申請作為優先權基礎，透過PCT申請程式，申請其他國家的專利。

對於在大陸境內完成的發明創造，應首先向大陸知識產權局申請專利。這是大陸專利法第20條的規定，台商應給予重視，否則有可能觸犯大陸關於技術出口的管制規定²。在大陸的第三次專利法修改徵求意見稿中，也涉及到對該條規定的進一步強化與完善。可以說，在大陸先提出專利申請對台商來說，既是大陸的法律要求，也是穩妥的做法。由於許多台商的生產加工基地主要在大陸，在大陸現提出申請，儘早地獲得專利申請日，也可儘早行使權利。

(二) 聘請有經驗的大陸專利代理機構

以往，台商的專利撰寫是在台灣完成後，再經過大陸專利代理機構完成格式上的轉換後再申請遞交。兩岸文字用詞有其差異，在專利制度與專利文件的撰寫上，也有一些差異，因此，選擇專利事務代理機

¹ 資料來自大陸國家知識產權局官方網站，詳見：
http://www.sipo.gov.cn/sipo/ghfs/zltj/gnzlsqzb/gnzlsqzb2006/200612/t20061214_124639.htm

² 參見《中華人民共和國技術進出口管理條例》第31-33條的規定。

構，尤為重要。當前一些大陸的代理機構，對來自台商的專利申請，有時僅進行“繁體轉簡體”的形式轉換工作，並不對專利申請範圍給出專業性的意見或建議，有些明顯的瑕疵無法事前被發現，尤其是一些小型台商，為了節約代理費，會選擇一些大陸內地的代理機構。殊不知，這樣做的結果或多或少地給台商的權益保護帶來隱患。筆者認為，在充分瞭解大陸專利代理機構的歷史與現狀後，才能為台商選擇代理機構指明方向。大陸專利制度自1985年4月1日正式實施，迄今為止剛過20年。在實施專利制度的前10年，大陸尚處在計劃經濟時代，專利制度卻是市場競爭機制下的法律制度，為了因應發展，當時的代理機構還是政府管理下的指派結果，專利事務所只是政府的一個部門，人員與經費來自財政撥款，因此，無論是專利代理機構，還是企業，未必具有足夠的市場經濟意識，專利申請量不高，專利代理人³業務水準也難以期望。

在90年代後，大陸的改革開發勢頭兇猛，東部沿海地區經濟飛速發展，也引來台商持續的投資，專利申請量開始逐年增加。政府對代理機構的管理也從原來的單一的政府附庸模式改為市場導向的模式，允許開辦合夥制的專利事務所，競爭機制開始慢慢引入。到目前為止，只有中國國際貿易促進委員會專利商標事務所（CCPIT）和中國專利（香港）代理公司（CPA）上保留國有體制，其餘的600多家專利代理機構轉制為民營。

目前大陸的專利代理機構形式上有“涉外”與“非涉外”之分，早期的涉外代理機構由國家指定，主要承辦外國申請人（包括台港澳商）向中國提出的專利申請，經過20年的磨練，這些代理機構已經逐步發展起來。在這樣的前提下，自2002年以後，涉外代理機構才有限度地放開，即滿足一定的人員和資金等條件後，仍要報批等候官方的批准。因此，代理機構可以分為：原有涉外機構和新興代理機構，在新興代理機構中，有一些是由任職原有涉外機構的代理人所發起的，他們的服務品質並不低於其原代理機構的品

質，只是創業伊始，還有待成長發展，另一些新興的涉外代理機構，則是由原來的代理機構升格，但其業務服務面仍是面對國內客戶為主，鮮有外國客戶。大陸服務品質較好的機構主要分佈在東部，特別是集中在北京、上海及廣東，但北京在數量上，涉外代理機構佔據總數的“半壁江山”。

（三）專利類型的均衡佈局

專利類型方面，大陸與臺灣一樣，都分為發明、新型（大陸稱實用新型）和新式樣（大陸稱外觀設計）。大陸的新型和新式樣都採“初步審查制”，而臺灣是在2004年7月後，對新型的審查才改為“形式審查”。台商在大陸的專利申請量雖然很大，但新型和新式樣的總數遠大於發明專利申請，如果能改變這些的結構，加大發明專利的申請量，可令台商的市場競爭力大為增強。筆者的建議是：對於某一項技術的研發來說，儘量做到事先規劃、不斷檢索、持續地提出系列申請，通過一定數量的積累，力爭構築成“專利叢林”。在這個過程中，可以不斷地發現技術與市場契機，以提昇競爭力。

對於某一個技術方案而言，如果其具有一定的市場前景，可兼請發明和新型。這在大陸專利制度上，是持鼓勵態度的⁴。雖然，新型專利申請獲權快，但要經受起後續的專利舉發程式考驗⁵，權利不夠穩定。而發明專利經過實體審查，保護期限長，發明和新型都申請，可以兼得兩者的優點。此外，對於某一技術領域，可以嘗試用多種保護策略，如新式樣在滿足一定條件下，也可進行版權登記，從而通過著作權法保護。例如，某外商以享有“滑鼠”的著作權為由，於2005年向大陸深圳市知識產權局投訴某當地企業侵害其“滑鼠”的著作權，深圳市知識產權局出面進行查處，扣押了該企業的部分“滑鼠”產品，並要對其做出行政處罰，使得該企業的正常生產秩序被打

³ 大陸的專利代理人考試開始於1992年，每兩年考試一次，到2006年為止，共進行了8次考試，大約有4000人通過考試取得專利代理人資格。2007年起，改為每年一次，考試時間定在每年11月的第一個周末（兩天）。1992年以前的代理人資格取得採用考核制，即官方在小範圍內舉辦培訓班，不對社會公開，培訓後便可獲得資格。

⁴ 大陸在2006年7月起，施行新修改的《審查指南》，該指南第二部分與第四部分都有關於同一申請人先後或同時提出發明和新型申請如何處理的具體規定，這樣的規定是十分有利於申請人的。

⁵ 專利舉發程式，在大陸稱為專利無效宣告程式。統計資料表明，該程式中被無效的概率超過50%。

亂⁶，無論該案的結局如何，該外商已經贏得先籌。

總之，台商目前最需要的是加大發明專利申請的數量和力度，適當地利用發明和新型都申請的做法，爭取更穩定的權利狀態，同時全面地、多方位地構築智慧財產的保護體系。

（四）利用地方政府的專利優惠政策降低申請成本

大陸各地方政府十分重視專利的申請，並將專利申請量的大小當作官員政績掛鉤加以量化考核。大陸專利申請量逐年上升與各地政府爭相出臺專利資助政策有很大的相關度。統計資料表明，2005年位居申請量排名榜前茅的依次是廣東、浙江、江蘇、上海、山東、北京；而廣東更是宣稱在申請量第一的基礎上，發明專利的申請量也後來居上，成為總申請量與發明專利申請量的雙第一。台商在大陸設廠的地域分佈主要在珠江三角洲和長江三角洲，即廣東、上海、江蘇和浙江，而這些地區恰恰是申請量的前4名⁷，因此可以充分利用當地的專利優惠資助政策降低申請費用。如廣東省東莞市是台商的密集分佈區，包括IT、家電、小五金、制鞋業等數千家台商。東莞市的專利申請在2004年之前，處在全省的中下游位置，遠少於廣州、深圳、佛山、中山等城市的專利申請量。故該東莞市政府為刺激專利申請量，對三種類型的專利申請都給予資助，其力度之大，範圍之廣、條件之寬鬆，非其他地區能比肩。例如新式樣申請，不但對申請人資助，還對專利代理機構資助。又如，2000年前，上海的發明專利申請量遠低於北京市⁸的發明申請量，上海市政府針對發明專利，制定出資助計劃，

⁶ 此案至今尚未結案，業內對“滑鼠”的著作權能否擴展保護到具有三度空間的“滑鼠”產品爭議頗大，認為利用著作權保護有實用功能的工業產品，於法無據。如上海市第二中級人民法院在一起PCB的版權是否及於PCB產品的審理中，歷時四年，最終認為不構成PCB產品不構成對PCB的版權侵害。筆者在這裏無意探討法理，僅僅是作為一種策略提出。

⁷ 有一部分台商的專利申請量已經納入到大陸地方的數位中。如鴻海集團的主要生產基地在深圳和昆山，明基集團的生產基地在蘇州，這些大型台商對當地的專利申請量貢獻不小。

⁸ 以往的發明申請量的排名統計中，北京市連續多年位居全國之首，這主要歸功於北京集中了全國頂級的大學和科研機構，以及實力不菲的大型國營壟斷性企事業單位，外省市曾把超過北京作為一個長遠目標追趕。

每個發明專利申請可獲得1500元的資助，很快就使得上海的發明專利申請大幅提升⁹，進入當年的三甲。這種政府資助的做法在當年尚屬首創，現在已經蔓延到不少的地區¹⁰。

二、專利保護策略

專利申請的終極目的是獲得保護，且專利申請策略與保護策略密切相關。專利權具有私權利的屬性，專利侵害救濟程序乃採「不告不理」原則。因此，在做好專利申請的基礎上，如何有效地對台商的專利進行保護，仍有很多值得研究的地方，下面的策略可提供台商加以思考及靈活利用。

（一）選擇合適的管轄法院

根據2001年6月19日大陸最高人民法院審判委員會第1180次會議通過的《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》的司法解釋第二條規定，專利侵害案件管轄法院包括兩類中級法院，一是省會所在地的中級法院，二是最高法院根據實際情況特別指定的中級法院。因此，並不是任何的中級法院都有專利案件的管轄權。專利侵害糾紛的權利人只能選擇上述兩類具有管轄權的法院起訴。目前，上述兩類有專利案件管轄權中級法院已經達到了59個¹¹，具有終審裁判權的有31個高級法院。實務上，依大陸民事訴訟法對管轄的規定，除了“原告就被告”以外，侵害地的法院也有管轄權（即，被告所在地和侵害地的法院都有管轄權）。侵害地又分為“侵害行為實施地”和“侵害結果發生地”兩類。大陸最高法院的司法解釋在第5-7條對管轄細緻地作出了具體規定，為權利人選擇法院提供了法律依據。權利人為了選擇對自己有利的法院，可以根據上述規定選擇管轄法院，造成“被告就原告”的結果。例如，2002年中國知識產權十大案例的深圳朗科公司訴北京華旗公司專利侵害一

⁹ 與該上海的資助政策不和諧的是，一些總部不在上海的高科技企業，紛紛以上海分公司的名義申請專利，以獲取專利資助費。

¹⁰ 近來，西部的陝西、甘肅省也陸續有專利資助優惠政策出臺。

¹¹ 見中國知識產權司法保護網
<http://www.chinaiprlaw.cn/file/200611239478.html>

案，朗科公司透過華旗公司在深圳的銷售商作為連接點，將華旗公司送上了深圳中級法院的被告席，華旗公司雖提出管轄異議，但未被採納。

在各地紛紛加強智慧財產權保護具體計劃的大環境下，台商如果就法院對本地的權利人可能有所偏袒產生疑問的話，將更應注意選擇管轄法院。

(二)大陸的專利侵害判定規範

大陸目前還沒有全國統一適用的專利侵害判定規範。雖然在大陸第三次專利法修改的徵求意見稿¹²中，將等同原則（即均等論）、禁反言等寫入了修改稿，但很難在2008年前立法生效。值得一提的是，司法實踐中，北京市高級人民法院於二〇〇一年九月二十九日向北京市第一、第二中級人民法院下發了《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》，該意見提出了專利侵害判定的諸多原則，如全要件原則、等同原則（均等論）、禁止反悔原則（禁反言）等，儘管北京市高級人民法院的意見效力無法拘束全國其他法院，但該意見必然給其他有管轄權的法院帶來深刻影響，該意見備受其他法院的推崇，大部分外地法院都參照北京高級法院的觀點判案，特別是關於等同原則的適用，大陸在2005年之前的案例中，對權利人的保護適用等同原則時比較寬鬆，現簡要說明之。

等同原則基本上涉及如下方面：

- (1) 產品部件移位元或者方法步驟順序的變化。
- (2) 等同替換。
- (3) 略去非必要技術特徵。
- (4) 分解或者合併技術特徵。

如典型的周林頻譜儀一案中，北京法院不僅對區別特徵的組份和含量的差異視為等同替換，而且將“身歷聲放音系統及音樂電流穴位刺激器及其控制電路裝置”認定為所謂多餘指定特徵，從而認為被控侵權物在整體上與權利要求等同，落入涉案專利權利要求的保護範圍。

在《中國專利與商標》2006年第3期署名魏征的《等同原則的誤讀和誤用》一文中，披露了台商利用等同

原則的成功案例。某台商¹³擁有專利號為ZL99233491.8的滑板車車把手實用新型專利，杭州中級法院一審認為：被告製造銷售的滑板車車把手與ZL99233491.8專利相比，由於不具備“把手架橫管兩端各設有一圈定位孔”這一必要的技術特徵，即不能實現ZL99233491.8專利說明書所述的“由於在把手架橫管兩端各設有一圈定位孔，因此，通過調整定位齒在定位孔中的嵌卡位置，即可方便地調整左、右車把手尾端與車把手橫管之間的角度，以利於使用者處於最佳握持狀態騎乘車輛”這一技術效果，故二者既不相同也不構成等同。

浙江省高級法院則推翻了杭州中級法院的不侵害結論，認為：“本案專利權利要求中對左右車把手是直管還是彎管並無限定，不應用說明書附圖所體現的實施例來限制權利要求，認為權利要求僅僅保護車把手為彎管的技術方案。在被控侵權產品與權利要求中車把手都是直管的情況下，被控侵權產品的“一個定位孔”與專利權利要求的“一圈定位孔”對實現可拆卸連接來說，兩者採用的手段、實現的功能以及達到的效果是基本相同的。“一圈定位孔”的孔數至少在兩個以上，與一個定位孔之間，區別僅在於孔數。”

大陸最高法院已經注意到了等同原則的適用有不不斷擴大的趨勢，其在2005年8月提審的一個案子¹⁴中，明確地糾正了這種對等同原則的誤讀與誤用，力圖將等同原則的適用限制在對構成專利保護範圍的“每一個要件都應給予足夠尊重”的框架內。

對台商來說，如果能夠及時瞭解大陸司法實踐中專利侵害的尺度和變化，則可做到胸中有數。

(三)發出律師警告信的策略分析

受國外專利法治的影響，作為專利權人，台商在發現有他人侵害自己專利的情形下，通常的做法會採

¹² 見
<http://www.sipo.gov.cn/sipo/tz/gz/200608/P020060808327106040484.pdf>

¹³ 該台商還在廣東、上海等地提起訴訟，都被法院以等同侵害成立獲得支援。

¹⁴ 本文由於主題所限，不便詳細展開，詳見前述魏征的文章，以及中華人民共和國最高人民法院（2005）民三提字第1號民事判決書（<http://www.chinaiprlaw.cn/file/200509135721.html>）。

取發出律師函的形式，向涉嫌侵害人提出警告。如果被警告人仍一意孤行，我行我素，就可能構成美國專利法意義上的“故意侵害”。但在大陸，並沒有“故意侵害”的加重賠償規定，這種發信的作法，僅對於經營自我規範度較高的企業來說，能有一定的積極作用。對於一些大陸中小企業來說，如果事先發出律師函，對方收到後能停止侵害，積極配合善後，或許能達到目的；但極有可能“打草驚蛇”，反而促使其轉移資產或隱匿證據，不利於後續的訴訟進程。因此要針對不同的對手，選擇適當的策略。

值得注意的是，實務中出現過權利人並不直接向競爭對手發出律師函，而是警告競爭對手的經銷商，令其停止經營競爭對手的產品，這種做法，是否構成專利權利濫用，由於目前大陸尚無直接規範此類行為的法律法規，業界對此問題多有爭論，故暫時還沒有定論。但下面介紹的案例，值得參考。

專利權人蘇州朗力福保健品有限公司（以下稱朗力福公司）向銷售龍寶公司產品的商家發出律師函，稱龍寶公司的產品涉嫌侵權，導致經銷商停止銷售龍寶公司的產品，使得龍寶公司的利益受到了損害。按照以往實務，龍寶公司或向專利權人主動求和，或不加以理會而靜待專利權人提起訴訟或行政救濟程序。但，龍寶公司卻主動向法院起訴朗力福公司，要求法院確認其不侵權。這樣的糾紛案件不在前述大陸最高法院《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第一條所列舉的專利糾紛的具體案件之列，受訴法院不知道該如何處理，遂逐級向上級法院請示。最後，最高法院以（2001）民三他字第4號批復作出了回答，指出“原告向人民法院提起訴訟的目的，只是針對被告發函指控其侵權的行為而請求法院確認自己不侵權，並不主張被告的行為侵權並追究其侵權責任。以“請求確認不侵犯專利權糾紛”作為案由，更能直接地反映當事人爭議的本質，體現當事人的請求與法院裁判事項的核心內容。”這個案例的意義在於，專利糾紛中，專利權人並不是天然的原告，“准被告”為解決專利糾紛，也可能自己來選擇法院，主動挑戰專利權人，從而轉化為原告，使確認不侵權訴訟成為對抗惡意訴訟乃至濫用訴權的一種有

效的手段。有學者¹⁵評價說，此案開創了大陸知識產權糾紛訴訟中“確認不侵權之訴”的先河。

對於台商來說，應謹慎選擇給競爭對手發律師函的手段，儘量做到未雨綢繆。有些時候，先提出訴訟，然後利用訴訟的壓力，通過和解謀求專利授權，倒不失為一個可行的做法。

（四）善用新型技術報告的結論

新型技術報告，大陸稱“實用新型檢索報告”。大陸在2000年專利修法中，增加了實用新型檢索報告制度。這主要是針對大陸的實用新型沒有經過實體審查就授予專利權，而權利人在提起專利侵害訴訟時，被告以請求宣告該專利無效為由，要求法院中止訴訟，使得涉及新型的專利訴訟久拖不決。為克服這一弊端，要求原告在提起訴訟之前，首先要申請官方作出新型技術報告。其意義在於提醒權利人小心行使其專利權，如果技術報告的結論不利於權利人，而權利人執意要起訴時，技術報告可以作為中止訴訟的依據。這一點，兩岸的初衷倒是相當的一致，都是對權利人的訴權作適當的限制。

依照《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第九條的規定，“人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期內請求宣告該項專利權無效的，人民法院應當中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟：（一）原告出具的檢索報告未發現導致實用新型專利喪失新穎性、創造性的技術文獻的；……”。同樣，在《最高人民法院關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》中，將實用新型檢索報告有專利性的結論解釋為發出臨時禁令的重要前提之一。

大陸實用新型檢索報告的審查範圍並不包括所有專利性要件，且由審查員單方作出，由於不屬於行政決定，任何人都無法透過法律程式獲得救濟。因此，很難保證在這樣的程式設計下的檢索報告所作結論的準確性和權威性。在大陸的專利無效程式中，檢

¹⁵，見《專利糾紛訴訟的管轄爭奪》一文，<http://allenemy.fyfc.cn/blog/allenemy/index.aspx?blogid=44296>

索報告也與其他證據一樣，要經過雙方的質證，並不當然被專利復審委員會採納。以這樣的檢索報告作為專利訴訟“不中止”或發出“臨時禁令”的依據，實質上是過度強化實用新型檢索報告的效力，。但在技術報告的結論有利於權利人時，台商可以利用這樣的規定積極爭取自己的利益。順便指出，對於新型專利，如果權利人要求大陸海關通過備案程式查堵進出海關的物品，則權利人在辦理海關備案手續中，新型檢索報告也是必備的文件。

(五) 有關證據方面的策略

權利人起訴前，通常必須提供的證據包括如下：

- 1、權利基礎的證明：包括專利證書、專利登記簿副本（這是表明權利的法律狀態最直接最有效的證據）、核准授權的專利文件；
- 2、訴訟主體方面的證據：包括企業工商登記證明資料，權利人為自然人的身份證明，如果是境外的企業，需要提供相應的公證、認證；
- 3、被控的侵權人及其侵害行為的證據：如生產、銷售的事實等證據；
- 4、關於被控的侵權人的產品或方法落入專利保護範圍的初步分析。

對於上述第3點，大陸通常是採用公證取證原則（例如：公證購買侵權生產等）。公證取證的好處是鎖定物證與時間，以及物證與行為人之間的關聯。值得一提的是，被公證的物品需要公證機關嚴格按要求封存，並在被封存物品上注明封存時間、對應公證書編號等資訊¹⁶，否則很可能給對造提供抗辯的機會。

台商受臺灣專利侵害訴訟證據要求的影響，習慣性地認為委託有關司法鑒定機構提供侵害鑒定報告是必要的證據。對於上述第4點，然在大陸，權利人起訴時，法院並不要求提供侵害鑒定報告。在大陸，民事訴訟奉行“誰主張誰舉證”原則，權利人起訴時，是否提供侵害鑒定報告，全憑案情的複雜程度來決定，一般並不絕對需要請有司法鑒定資格的鑒定機

構出具分析意見。當事人一方聘請鑒定機構所作出的鑒定分析意見，在證據效力上僅相當於專家證人的證言，未必因而具有更高的證據效力。一般認為，鑒定機構受人之托，其給出的鑒定結論主要是依據委託人的意思作出，未必具有絕對公信力。

大陸的專利侵害糾紛以新型和新式樣為多數，法官雖不具有理工技術背景，但對於較為具體的機械電子技術爭議，法官多有能力在聽取兩造充分辯論後，辨明是非而從容下判。當然，如果在遇到複雜的技術問題或在兩造對某些技術問題的看法針鋒相對時（例如：化學生物等高科技領域中的專利糾紛），可在法官的主持下，由兩造共同選定鑒定機構（如兩造在不能達成一致的情況下，交由法院指定鑒定機構）。即便如此，法院指定鑒定機構所作出的鑒定分析意見，也需要交兩造充分地質證辯論，甚至不排除進行多次鑒定。在大陸，規範鑒定機構的法律法規不夠健全，雖然大陸司法部在2005年9月30日¹⁷以司法部令第95號公佈施行了《司法鑒定機構管理辦法》，但由於智慧財產權的無形性、技術性，真正既懂得法律又懂得技術的鑒定人才更是鳳毛麟角，加上各種利益體的幹擾，不同的鑒定機構作出截然不同的鑒定報告的情形時有發生，鑒定機構的權威性尚未成熟樹立。

(六) 關於申請臨時措施的策略

臨時措施是指法院應一方當事人申請所採取的訴前停止侵權行為之措施。在英美法系多稱為“臨時性禁令”，日本稱為“臨時處理”，《與貿易有關的知識產權協定》第五十條則稱為“臨時措施”。廣義的臨時措施（假處分）包括臨時禁令、財產保全和證據保全。

自2000年以來，大陸因應加入世界貿易組織的需要，在智慧財產權臨時措施方面的改革採取了“一對一”的方式，即：針對具體的智慧財產權類型（如：專利權、商標權、著作權等）分別作出規定或制定司法解釋。自2000年三部主要的智慧財產權法律修訂以來至2005年10月，全國法院共受理訴前禁令案300件，實際支援率達到88.89%；共受理訴前證據保全案470

¹⁶ 台商蘇州達方電子有限公司在蘇州市公證購買涉嫌侵害專利的鍵盤，請蘇州新區公證處出具公證文書，但所購買的鍵盤沒有封存，就直接由在法庭上出示，被告敏銳地抓住這一瑕疵，不認可有侵害事實。

¹⁷ 同日還公佈了《司法鑒定人登記管理辦法》。

件，實際支援率達到76.20%。與發達國家相比，這一比例也是高的¹⁸。

就專利而言，統計資料表明，法院核發臨時禁令最多的是廣東地區法院，其次是江蘇、浙江，而北京地區法院則沒有核發過，這一現象很值得注意。筆者認為，專利保護制度中的臨時禁令，對於相對人來說，無論是在生產經營中，還是對其商譽打擊力度都很大，尤其是大陸最高法院在《關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》的第八條規定：“停止侵犯專利權行為為裁定所採取的措施，不因被申請人提出反擔保而解除。”

因此，台商在向法院申請臨時措施之前，應謹慎權衡，在沒有十足的勝訴把握前提下，不便貿然行事。值得探討的是：如何研判勝訴的可能性？筆者認為，此時不妨請第三方如司法鑒定機構作出詳盡的分析，使法官信服。法院在核發臨時禁令過程中，根據上述司法解釋第9條第2款中規定，可以對單方或雙方當事人進行詢問。如果權利人事先提供第三方作出的鑒定報告，對侵害問題作出具體的分析，對造很難在較短的時間內提出足以令人信服的反駁，在這種情況下，提供司法鑒定機構的鑒定報告是很有必要的。

三、結語

本文討論了台商在大陸的專利申請策略和相應的保護策略，專利申請與專利保護是兩個既有聯繫又有區別的階段，需要統籌考慮。在專利申請階段，要著眼於專利保護，可以說，專利申請過程是一個“優生”的過程，本文建議台商要選擇適當大陸的專利代理機構，建立長期穩定的合作關係；如以台商在大陸的企業作為專利申請人，可充分享有各地的專利申請資助政策，從而降低申請成本，並以大陸專利申請為優先權基礎，申請外國專利；在專利申請上保持一定的數量，提高發明專利的申請量，三種專利類型保持適當的比例，構築自己的“專利叢林”。在專利保護階段，台商應入鄉隨俗，以大陸本土的權利人主張權利，具有天然的便利性。

在具體的保護策略方面，台商也要瞭解兩岸對專利保護的異同點，大陸在不斷加強智慧財產權保護力度的大環境下，利用各種有利條件，選擇適當的保護手段，儘量以專利授權的方式解決專利糾紛，而不把專利訴訟當作唯一的手段。總之，保護好台商的智慧財產權，無論是在競爭佈局或是經濟效益方面，都具有重大的意義。

¹⁸ 資料引自大陸最高法院副院長曹建明2005年11月在全國法院知識產權審判工作座談會上的講話，摘自中國知識產權網，源文檔鏈結：
<http://www.chinaiprlaw.cn/file/200511226334.html>