

近年來國內外重大智財權事件回顧

工業總會智慧財產權委員會 副執行秘書 林富傑

隨著社會經濟文化的發展，以智慧財產權為價值標準的知識經濟已成為全球經濟發展的核心動力。世界經濟強國相繼推出支持創新、保護智慧財產權的戰略和舉措。回首近年來，國內、外智財權舞臺蓬勃興旺，本文特撰文回顧值得關注的國際、大陸及國內等智財權事件，以饗讀者：

壹、國際重大智財權事件回顧

一、WIPO 首次發佈專利報告

世界智慧財產權組織(WIPO)於2006年10月16日首次發佈《2006年WIPO專利報告》。《報告》根據近年來各國和地區的專利申請和核准相關資料、PCT利用情況以及“專利密度指數”等多項指標，全面深入地分析研究全球專利制度的應用現狀和發展趨勢。

《報告》顯示，全球專利制度利用率正在顯著提高，專利制度的應用和發展與全球經濟活動密切相關；專利申請量則與世界各國和地區經濟增長緊密互動。各國和地區利用專利制度的目的明確，即促進創新，提升經濟活力。

1985-2004年，全球專利申請量幾乎翻了一番，由88.4萬件增至159.9萬件，年均增幅為4.75%，與同期全球GDP約為5.6%的年增幅趨於一致。在短短20年間，中國已發展成為全球第5專利申請大國，本國專利申請量在1995-2004年間上升了5倍。

此外，PCT利用率亦不斷上升，已成為尋求廣泛專利保護的企業之首選。《報告》披露，對WIPO《專利合作條約》(PCT)的利用程度也有所增加。從1990年至2005年，PCT申請量年平均增長率為16.8%，2005年的國際申請量超過13.4萬件。在所有國際專利申請中，利用PCT的申請目前占到47%。

《報告》指出，東北亞地區過去20年的專利申請量激增，數十年來，日本特許廳一直是世界上規模最大的專利局，2004年居民和非居民提交的專利申請超

過40萬份。中國國家知識產權局專利局只用了20年就成為世界上第五大專利局（以專利申請數量計）。目前，韓國成為世界第四大專利局，居民申請量從1994年至2004年增加了3倍。

《報告》亦顯示，對專利制度的利用仍然非常集中，美國、日本、歐洲、韓國和中國受理了全世界專利申請總量的75%和專利核准量的74%。從有效專利權的所有權來看，日本和美國的居民分別擁有2004年全部有效專利的29%和22%。2004年，在全世界總計540萬件有效專利中，81%由美國、日本、英國、德國、韓國和法國這6個國家核准。

二、WIPO 通過《商標法新加坡條約》

2006年3月28日，WIPO新加坡外交會議通過新的商標國際條約——《商標法新加坡條約》。《新加坡條約》是對原商標條約的更新，為商標保護提供更加有效的國際法律保障。《新加坡條約》主要涉及商標註冊和使用許可的程序問題，通過在此領域設立共同標準，締約方可為投資品牌商品的經濟主體搭建良好的平臺。WIPO總幹事卡米爾伊德里斯表示，《新加坡條約》是一個重要的里程碑，表明創新與知識在21世紀已成為促進經濟發展的重要因素，將在知識經濟中發揮核心作用。

1994年10月，世界智慧財產權組織(WIPO)在日內瓦召開外交會議並簽署《商標法條約》(TLT)，目的是制定統一的國際標準，簡化、協調各國有關商標的行政程序，使商標註冊體系更加方便當事人，促進締約國間商標權的相互保護。2006年3月，WIPO在新加坡召開外交會議，認真總結過去10多年間TLT的執行情況及實踐經驗。各締約國在充分考慮通信技術迅猛發展的基礎上，對TLT的部分條款進行了修訂並簽署《商標法新加坡條約》(STLT)。

STLT對TLT的修訂主要涉及四個方面：一是擴展了條約的適用範圍，使條約不僅適用於含視覺標誌的商標，還可適用於由嗅覺及聽覺標誌構成的商標；二是進一步規範了通過電子方式向商標局提交或傳送檔的規則；三是增加了商標申請人、商標權人或其他利害關係人未遵守期限時的救濟措施；四是增加了商標使用許可的備案規則。此外，STLT還確定建立“締約方大會”機制，邀請締約國及政府間組織參加會議，並根據實際情況及時、合理地修改條約內容。

依照 STLT 的相關條款，經 10 個締約方(包括國家和政府間組織)批准後該條約即可生效。新加坡政府近期將正式批准《商標法新加坡條約》(STLT)，從而成為世界上第一個完成審批程序並承認該條約合法地位的國家，為 STLT 得以實施鋪平了道路。

三、WHO打擊藥品仿冒行為

世界衛生組織(WHO)在 2007 年 3 月 14 日舉行的新聞發佈會上宣佈，WHO 及其下屬的“國際藥品反仿冒特別工作組”(IMPACT)擬於近期在捷克首都布拉格召開科技工作會議，對防止仿冒以及跟蹤、監控仿冒藥品的科學技術及其實用性進行評估。國際知名科技企業代表將應邀參加。

WHO 負責衛生技術和藥品事務的副總幹事兼 IMPACT 組長霍華德·祖克爾(Howard Zucker)博士認為，在反仿冒領域，當務之急是獲取無法被造假者盜用的科學技術，並以有限的成本將其轉化利用。截止目前，可以用來應對藥品仿冒問題的技術手段主要有以下幾種：

- (1)圖像和變色一類的明識別技術，成本低但較易複製；隱形印花和數位浮水印一類的暗識別技術，成本極高且需要特殊設備進行查驗。
- (2)法醫學類技術，例如置於藥品包裝內的化學標籤或生物標籤，安全且不易複製，但成本非常高，也不能給消費者提供任何直觀(visible)保證。
- (3)條碼和射頻識別技術，使用此類技術的跟蹤系統可以在整個供應過程中對藥品實施跟蹤和認證，但需要投鉅資建立相應的技術設施，而且有可能遭受電腦黑客的攻擊。

祖克爾博士同時表示，科學技術雖然可通過各種方式發揮顯著作用，但僅憑一己之力尚不足以解決藥品仿冒問題。電腦和技術知識的匱乏、基礎設施的不健全以及資金短缺都將嚴重制約科技的轉化與利用，這一問題在世界上最貧窮但受仿冒藥品危害卻最大的地區顯得尤為突出。因此，必須將先進的科學技術同嚴格的法律法規、嚴厲的懲戒措施以及得力的監控機制緊密結合，以達到打擊藥品仿冒行為、防止假藥流通的目的。

目前，仿冒藥品問題在全球範圍內呈惡化趨勢，發展中國家更是深受其害。IMPACT 公佈的最新統計資料顯示，在發達國家，仿冒藥品已占到醫藥市場銷

售總量的 1%；在發展中國家這一數字可攀升至 10%；在某些非洲、亞洲和拉丁美洲國家甚至超過 30%。

四、EPO 積極改革歐洲專利制度

針對歐盟關於啟動歐洲專利制度大辯論的建議，歐洲專利局(EPO)局長蓬皮杜在 2006 年 7 月舉行的歐洲專利制度發展聽證會上明確表示，有關辯論將為歐洲專利制度改革注入新的動力，EPO 亦將致力於構建強大的歐洲專利制度。

就歐洲專利制度亟待解決的問題，EPO 的基本思路為：其一，促成《倫敦協議》和《歐洲專利訴訟協議》的批准，以降低專利成本，完善歐盟專利法規，建立有效的歐洲專利訴訟制度。其二，由於中小型企業已成為歐洲專利申請的龐大群體，應以中小型企業為關鍵性目標，加強其專利工作。其三，引入涉及專利審查和核准權程序的系列管理措施，以完善品質管制體制，提高歐洲專利質量。

五、歐洲議會通過反盜版新指令

歐洲議會 2007 年 4 月 25 日通過了一項新的反盜版指令，以統一歐盟各國對侵犯智慧財產權行為的處罰標準。指令將在歐盟理事會批准後生效。

歐洲議會當日公佈的新聞公報說，目前歐盟各成員國對仿冒盜版的打擊力度不一，在希臘最多遭 586 英鎊罰款和 3 個月監禁，但同一犯罪行為在荷蘭可能遭 6.7 萬英鎊罰款，在英國遭 10 年監禁。新指令規定，凡仿冒盜版音樂、電影、藥品等專利商品以獲取商業利益的行為將被作為刑事犯罪處理，對造成健康和安全隐患的盜版行為，最高處罰不得低於 30 萬歐元罰款和 4 年監禁，對危害較小的侵權行為的民事罰款不得低於 10 萬歐元。個人、無營利目的私人使用者的仿冒盜版行為未列入其中。

據統計，歐盟每年因仿冒盜版遭受的經濟損失為 80 億歐元，其中化妝品、醫藥和體育用品因仿冒分別減收 7.2%、5.8% 和 11.5%。

六、USPTO 公佈《2007—2012 年戰略計畫》

2006 年 9 月，美國專利商標局(USPTO)公佈《引領

全球智慧財產權保護與政策——2007—2012年戰略計畫(草案)》，以強化智慧財產權保護，提高美國的創新和競爭能力。在這幅繼《USPTO 21世紀戰略計畫》後的又一重要發展藍圖中，USPTO從戰略高度出發，建議採取以實現及時、高質量的智慧財產權審查為目標的有關措施，完善美國乃至全球的智慧財產權保護，推動經濟、社會發展。USPTO希望通過《戰略計畫》的實施，實現其成為全球智慧財產權保護“領頭羊”的目標。

2007年3月26日，USPTO正式對外公佈其《2007—2012年戰略計畫》。USPTO在制定草案過程中向公眾、專利事務公共諮詢委員會和商標事務公共諮詢委員會的代表廣泛徵求意見，力求最大限度地滿足申請人需要，解決專利申請數量和技術複雜性不斷增加等問題。

《戰略計畫》明確指出，在未來5年中，USPTO將致力於為專利和商標申請提供及時、優質的審查服務，引領國內外智慧財產權政策的發展方向，並在全球範圍內開展智慧財產權教育、傳播智慧財產權資訊，從而實現鼓勵創新、促進競爭的工作目標。

2006年，USPTO成績斐然，在審查質量、電子申請與處理、家庭辦公和人員招聘等方面都創下新的工作紀錄。新公佈的《戰略計畫》在延續以往成功經驗的基礎上為USPTO確立了三大戰略目標，即優化專利質量與及時性、優化商標質量與及時性以及加強國內外智慧財產權保護與執法。該計畫還分析了USPTO在未來5年中所面臨的機遇與挑戰，明確了實現預期目標的途徑，為不斷提高工作質量、縮短審查週期、增加電子申請數量和普及智慧財產權教育指明了方向。

為推動其任務和戰略目標的實現，USPTO在《戰略計畫》中制定了其管理目標，重點是加強機構內部溝通和營造高效文化。

七、微軟無須對海外複製版負法律責任

2007年4月30日，美最高法院就美國電報電話公司(AT&T)指控微軟(Microsoft)公司的治外法權侵權案進行了辯論。在主審法官羅伯茨缺席的情況下，最高法院法官以7比1的壓倒多數認定，Microsoft無須對以美國境內供應的Windows作業系統軟體主版製成的海外複製版負法律責任。這一決定意味著

Microsoft及其他在海外有銷售行為的美國軟體公司將有望節省數億美元的賠償費用。

2001年，AT&T指控Microsoft生產的Windows作業系統侵犯其“數位語音編碼”專利。2005年7月，美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)在受理上訴後，根據《美國專利法》第271條(f)款，支持地方法院作出的Microsoft侵權行為成立的判決，亦以對來自美國的軟體主版進行複製的行為不能避開《美國專利法》的保護以及該法禁止通過輸出產品繞過專利侵權管轄為由，判決Microsoft在海外地區進行的Windows作業系統主版複製行為構成侵權。

最高法院認為，根據《美國專利法》第271條(f)款，美國本土的軟體公司須對其所有的海外銷售行為支付費用，否則禁止銷售，這種將美國本土專利保護規定擴展到海外市場的判決有失妥當。同時，最高法院亦承認，此判決有可能會給軟體製造商提供打“擦邊球”的機會，因此有待國會對相關法則給予修正和完善。而最高法院的這一決定，最終是否會敦促國會在正在進行的專利改革討論中加入專利法的治外法權侵權條款，目前還尚難定論。

八、美最高法院審查非顯而易見性的判斷標準

2006年6月26日，美國最高法院作出決定，簽發KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.一案調卷令，並審查美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於1982年所確立的“教導-啓示-動機”的非顯而易見性判斷標準。KSR案是自1966年Graham v. John Deere案件以來，美國最高法院受理的第一件關於非顯而易見性的專利糾紛案件。

此前，美國司法部於2006年5月向最高法院提交《法院之友意見書》，就CAFC的“教導-啓示-動機”標準提出質疑和批評，認為該標準降低了專利性要求，核准無創造性的技術結合或組合的專利權，與法律規定和最高法院的在先判例不符，阻礙真正的發明創新的問世。

對此，美國聯邦貿易委員會早在2003年10月發佈的《促進創新—競爭與專利法律政策的適當平衡》一文中即指出，為保持競爭與專利法律政策的適當平衡，必須修正“教導-啓示-動機”的非顯而易見性判斷標準。

據業內人士分析，KSR案件很有可能成為美國專利制度發展史上具有重要意義的“分水嶺”。該案的

口頭辯論已於 2006 年 11 月 28 日舉行，最高法院法官亦在口頭辯論中質疑和批評了上述標準。預計最高法院將在 2007 年 7 月作出終審判決。

九、日美試行專利審查高速公路”

為使本國申請人更快捷地獲得海外專利授權，更有效地維護國家經濟利益，日本專利局(JPO)和美國專利商標局(USPTO)於 2006 年 7 月 3 日啟動擬為期一年的試行“專利審查高速公路”專案。至此，雙方已實現檢索和審查結果的互相利用。

“專利審查高速公路”，即當申請人向兩局提交同一申請時，在首次申請局獲授權的申請，則可在二次申請局申請優先審查時免交部分必要檔以加快審查。此舉將在最大程度上減輕申請人的時間和費用負擔。

與他局“共用工作成果、減少重複審查”是《USPTO 21 世紀戰略計畫》的最重要內容之一，USPTO 局長杜達斯認為，試行項目是向《戰略計畫》目標邁出的重要一步。EPO 於 2006 年度美日歐三方會議上表示，將根據日美二局的試行結果積極研究參與該項目事宜(USPTO、JPO 和 EPO 於 2003 年初即啟動檢索結果互換專案)。

此外，JPO 和 KIPO 於 2006 年 11 月達成協議，將於 2007 年 4 月開始實施“日韓專利審查高速公路”。

十、日美專利審查高速公路擴大至PCT申請

自 2006 年 7 月 3 日日本專利局(JPO)和美國專利商標局(USPTO)開始試行“日美專“締約方大會”機制，邀請締約國及政府間組織參加按照《巴黎公約》提交的申請擴大至 PCT 申請，以進一步提高其便利性。

為此，JPO 和 USPTO 近日正式決定，將“日美專利審查高速公路”範圍擴展至 PCT 申請(2007 年 4 月啟動的“日韓專利審查高速公路”和 2007 年 7 月即將實施的“日英專利審查高速公路”亦將包含 PCT 申請)。

以下 PCT 申請列入該項目範圍(但在對第 1 國的“國內申請”作核准可能性判斷方面，須與原專案要求一致)：

一、向 JPO 申請利用“專利審查高速公路”試行專案：

以美國申請為基礎提交的 PCT 申請，在其進入日本國內階段，對美國的對應申請作核准可能性判斷時，可將日本申請作為該專案的對象。

被判斷可能核准的美國對應申請，不僅限於 PCT 申請的優先權基礎申請，也可以是 PCT 申請的優先權基礎申請的分案申請和繼續申請。在此種情況下，在“JPO 早期審查情況說明”的“情況”中，須標明兩件申請的申請號及兩者間的關係如下：“按照《巴黎公約》作為優先權基礎的美國申請是○○/○○○○○○○，其繼續申請△/△△△△△具有 USPTO 認為可能核准的權利要求項。”

二、向 USPTO 申請利用“專利審查高速公路”試行專案：

(1)以日本申請為基礎的 PCT 申請，在其進入美國國內階段、對日本的對應申請進行核准可能性判斷時，可將美國申請作為該專案的對象。

(2)以日本申請為基礎的 PCT 申請，以其為基礎向 USPTO 提交繼續申請，對日本的對應申請作核准可能性判斷時，美國申請可作為該專案對象。

在(1)和(2)任何一種情況下，被作核准可能性判斷的日本對應申請不限於 PCT 申請的優先權基礎申請，也可以是對於 PCT 申請的優先權基礎申請的國內優先權主張的申請，或 PCT 申請的優先權基礎申請的分案申請。在此種情況下，在“USPTO 專利審查高速公路申請表”(PTO/SB/20)的 I.a.中，須標明兩件申請的關係如下：“JP○○○○-○○○○○○○是基礎申請 JP△△△△-△△△△△的分案申請。”

欲知詳情者，可見

www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tolikumi/t_tolikumi/highway_pilot_program_pct.htm

十一、KIPO三十年智財權強國之路

2007 年 3 月 12 日，韓國智慧財產權局(KIPO)舉行建局 30 周年紀念活動，慶賀 KIPO 在創造韓國工業奇跡以及努力將韓國發展為智慧財產權強國方面所做出的貢獻。

KIPO 成立於 1977 年 3 月 12 日，旨在通過保護智慧財產權，提升韓國國家競爭力，促進全球專利管理。通過 30 年的努力，KIPO 的智慧財產權管理能力

已提高到世界先進水準，專利審查速度達到世界最快水平。

2006 年，韓國專利年申請量從 1977 年建局時的 15,000 件增長到 365,000 件，躍居全球第四；同年，韓國的 PCT 申請量也位居全球第四。在縮短專利審查週期方面，KIPO 採取了多項措施：增加審查員數量、加速現有技術檢索、擴大服務外包、實行績效管理、改革管理體系等，最終將其專利平均審查週期從 1996 年的 36.9 個月縮短到 2006 年的 9.8 個月。目前，韓國的專利審查速度已達世界最快水平。2006 年，微軟公司將 206 件 PCT 申請委託 KIPO 進行審查，這標誌著 KIPO 的服務質量已獲世界認可。

KIPO 開發的世界首個網際網路專利申請系統，體現了其先進的專利管理能力。2005 年 5 月，KIPO 又推出可不間斷運行的網上專利管理系統升級版 KIPOnetII，達到世界先進水平。此外，APEC 選定 KIPO 作為其發展中國家專利機構 IT 協作專案的主要合作夥伴；WIPO 也委託 KIPO 開發 PCT 電子申請系統 PCT-ROAD，該系統已配發給埃及、以色列、菲律賓、越南、馬來西亞等 12 個國家，據悉，泰國、朝鮮、吉爾吉斯斯坦等國家擬出價購買此系統。由此可見，韓國已被公認為智慧財產權強國。

目前，KIPO 正致力於持續保持其最快的專利審查服務水平、提供最高質量的專利審查、及不斷提升智慧財產權創造、利用和保護等方面的服務能力，將韓國建設成為智慧財產權強國。

韓國為成為世界智慧財產權強國，實現其繼續提升國際經濟競爭力的目標，於2006年推出多項重要智財權新舉措，包括推動制定《韓國智慧財產基本法》、實施新修訂的《韓國專利法》、確定年均投入核心專利創造資金逾1萬億韓元(約合340億台幣)的計畫。

2006年5月，KIPO正式改制為韓國中央國家機關首個自負盈虧的企業性機構，在專利管理方面進行了“提高專利審查和復審質量”等12項重大課題改革措施，另外，與三星電子及POSCO等跨國公司簽訂諒解備忘錄；與金融機構及“技術財務支援集團”簽署合作協定，促進銀行向擁有高質量專利技術卻無力融資的中小企業提供技術融資服務；加大對中型企業專利訴訟的法律支持力度。KIPO不斷努力使其建設成為世界一流的企業性機構。

貳、大陸重大智財權事件回顧

大陸於1984年3月12日制定專利法後，經1992年9月4日第一次修正及2000年8月25日第二次修正，現正進行第三次修正之對外徵集意見程序，預期將於今(2007)年年底公佈施行專利法修正案。

大陸現行專利法總共69條，此次修正草案對其中的28條進行了修改，並新增加了13條。修改涉及的主要內容如下：

- 1、調整職務與非職務發明的界限並縮小職務發明創造的範圍。
- 2、明確先申請原則及不得重複授予專利權的原則。
- 3、增加有關專利權共有，權利行使的相關規定。
- 4、取消了專利代理機構的涉外、涉內之分。現行專利法要求外國人、外國企業或組織向大陸申請專利應當委託國務院指定的涉外代理機構辦理，改為可以委託任何專利代理機構辦理，
- 5、增訂對現有技術及現有設計的定義：申請日以前在國內外通過在出版物上公開發表、公開使用或以其他方式為公眾所知的技術、設計；並將相對新穎性標準改為絕對新穎性標準。
- 6、將不予專利的「疾病的診斷和治療方法」，修正為「人體或者動物的診斷、治療和外科手術方法」；並規範僅具標識作用的平面印刷品，不予外觀設計專利。
- 7、明確規定申請外觀設計須提供簡要說明。
- 8、修正第48、49、51及55條等相關強制許可規定：
 - (1)將48條中提起強制許可的條件由「具備實施條件的單位以合理的條件請求發明或者實用新型專利權人許可實施其專利，而未能合理長的時間內獲得這種許可時」修改為「發明和實用新型專利權人自專利權被授予之日起滿三年，無正當理由沒有實施專利或者實施其專利不充分的」。
 - (2)定義第49條「國家緊急狀態」為「流行病的出現、蔓延導致公共健康危機」。
 - (3)增訂49條第3款，明訂在特定情況下通過強制許可製造並出口專利藥品，從而幫助其他國家解決其面臨的公共健康問題的規定：

- (4)第55條增訂申請強制許可的單位或者個人，對國家知識產權局駁回其申請的決定不服，可向法院起訴的規定。
- (5)限定強制許可實施主要是為了供應國內市場。
- 9、擴增專利行政管理部門的行政處罰的職權，以法律的形式明確其在處理專利侵權糾紛時的「調查取證權」；並加重對假冒他人專利以及冒充專利的罰款。「調查取證權」包括：
- (1)詢問有關當事人，調查與涉嫌侵犯他人專利權有關的情況；
- (2)查閱、複製當事人與涉嫌侵犯專利權有關的合同、發票、帳簿以及其他有關資料；
- (3)對當事人涉嫌侵犯他人專利權行為的場所實施現場檢查；
- (4)對有證據證明侵犯他人專利權的產品或者實施侵權行為的專用設備，可以查封或者扣押。
- 10、將有關司法解釋的內容引入專利法：
- (1)明訂「檢索報告」為提起實用新型和外觀設計專利侵權訴訟的必要條件；
- (2)明訂「等同原則」和「禁止反悔原則」及「公知技術抗辯原則」；
- (3)增訂被控侵權人對專利權人惡意訴訟的損害賠償請求權；
- (4)明訂法定賠償方式及數額
- (4)明訂訴前保全證據制度(A12條)
- 11、增訂外觀設計專利的侵權判斷原則
- 12、修正不視為侵犯專利權的情形：
- (1)平行進口行為；
- (2)專為科學研究和實驗而使用有關專利的行為，限定為專為專利技術本身，同時將為研究者製造、進口並向其銷售專利產品的行為
- (3)專為獲得和提供藥品或醫療設備的行政審批所需要的資訊而製造、使用、進口專利藥品或專利醫療設備的，以及為其製造、進口並向其銷售專利藥品或專利醫療設備的；
- (4)將先用權的權利範圍從製造、使用擴大到製造並使用、許諾銷售、銷售；使用該方法並使用、許諾銷售、銷售依照該方法直接獲得的產品；
- (5)將許諾銷售行為也列為善意第三人可不承擔

賠償責任的行為

參、我國重大智財權事件回顧

一、國內智財權行政及司法救濟邁向新紀元

今(96)年3月28日總統令公布「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」。而司法院則將於今年內推動成立智慧財產權專業法院，綜理相關之民事、刑事及行政訴訟案件；並仿效國際立法例，於相關民事判決中，引進得自為判斷權利有效性之制度，期能更為迅速有效救濟智慧財產侵權紛爭，落實權利保障目標。

「智慧財產法院組織法」施行日期，由司法院以命令定之。智慧財產法院依法掌理關於智慧財產之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審判事務。智慧財產案件之審理依「智慧財產案件審理法」之規定；本法未規定者，分別依民事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律。本法施行細則及審理細則，由司法院定之。

而智慧財產局為貫徹2001年經發會「健全智財權之審查機制」之共同意見，及行政院2004年第24次科技顧問會議有關「協調改進專利商標行政救濟二元制度，簡併救濟層級」決議建議，同時配合智慧財產法院成立，目前亦研擬修正現行專利商標行政救濟制度，以簡併行政救濟層級，改善三方爭訟架構並以合議方式審理爭議案件。

在簡併救濟層級方面，仿照外國立法例，將專利、商標爭議案件由現行之四級四審簡併為三級三審，第一級由智慧局內部資深審查人員三人以上以合議庭審查，第二級則由智慧財產法院進行事實審及法律審，第三級則由最高行政法院進行法律審。

目前爭議案件之處理，依法均以該局為爭訟當事人，此一規定，使具有實質利益爭議之兩造當事人，無法以當事人身分直接進行攻防，不僅造成行政救濟過程費時，亦使該局應為裁判者之角色，產生混淆。

為配合智慧財產法院得就專利商標民事侵權案件判斷權利有效性之變革，該局將參酌國外相關法制，規劃專利商標爭議案件部份，未來將以兩造當事人架構，進行行政爭訟，以期迅速、有效地解決當事人間之智慧財產權紛爭。另一項具突破性的改革是，

對於商標、專利復審及爭議案件，以合議方式審理，並為使爭議得有效集中審理，原則上爭議案件將採行言詞審理方式，以使爭點透過辯論完整呈現。

該局亦已積極配合司法院推動智慧財產專業人才及司法人員培育養成工作，對於日後法院具體審理方式之「智慧財產案件審理細則」，也積極參與討論會議，未來也將以該局之專利商標審查官支援技術審查官以協助法院審理案件，以期日後智慧財產法院之運作能更為順遂，相信對未來智慧財產權案件審判品質的提升，將大有幫助。

二、我特許實施CD-R專利案，飛利浦向歐盟申訴

近日來，我國專利特許實施（即強制授權）制度，不論是刻正於立法院審議之專利法第76條修正草案，抑或是荷蘭商飛利浦公司就我國CD-R專利特許實施向歐盟執委會申訴，請求依WTO爭端解決機制處理等，均引起各方關注。

緣國碩與飛利浦因光碟片權利金談不攏，援引專利法第76條第1項規定：「曾以合理的商業條件，在相當期間內仍不能協議授權」為由，向經濟部智慧財產局申請強制授權，該局於93年7月核准這項申請。但飛利浦不服，在今(96)年元月，依循歐盟「排除第三國貿易障礙之法規及程序」（Trade Barrier Regulation (EC) No.3286/94）向歐盟執委會申訴，指控我國政府違反TRIPS規定。

事實上，飛利浦除向歐盟執委會提出申訴外，在去(95)年6月經濟部訴願會作出維持強制授權的決定後，已向台北高等行政法院提起行政訴訟，目前全案還在法院審理中。除此之外，飛利浦於去年5月5日以特許實施原因消滅等理由，申請廢止CD-R專利特許實施之案件，亦由智慧局受理並於今年2月8日召開委員會積極進行審議之中。

歐盟執委會於本(96)年3月1日正式通知我國，將根據歐盟排除第三國貿易障礙規章，在程序上就飛利浦公司對我方特許實施相關CD-R專利案所提指控，予以受理，並展開相關貿易調查工作；於調查初步階段將尋求釐清飛利浦公司之指控內容，並於今年5月派員至我國從事實地調查且與我主管機關進行討論。

智慧財產局表示，由於CD-R銷售價格在市場機制

運作下已大幅滑落，國碩公司無法接受飛利浦公司以每片CD-R收取6美分（相當於每片CD-R銷售價格40%）的權利金，雙方雖經過一年以上的協商談判但仍未能達成協議，故依專利法規定申請強制授權。

對於第一宗依法申請的強制授權案件，智慧財產局或經濟部訴願會確認本案符合專利法所規定特許實施（即強制授權）的要件，且未違反TRIPS協定規範的義務，故依法審慎作成准予特許實施之處分。

歐盟執委會針對會員提出排除第三國貿易障礙之申訴，原則上均會展開調查程序，以釐清指控內容是否確實存在，再決定是否要求進行正式之雙邊貿易諮商或訴諸WTO爭端解決程序；智慧財產局表示，將積極提供資料，說明無論特許實施之法規依據或案件審理，均係在遵循國際規範與相關處理原則下審慎為之，以協助歐盟執委會釐清本案事實並消弭爭端。

而飛利浦公司主要係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，准許申請人（國碩公司）特許實施CD-R相關專利權，已侵害其公司所享有權利，對相關貿易有造成不利效果之虞，並可能危及其他向我國及第三國廠商收取權利金之歐商權利等為由，提出申訴。

飛利浦表示，強制授權是以國家力量限制專利權人經法律所賦予的權利，應以國家為避免緊急危難或增進公共利益的例外情形為適用前提，而上述個案明顯不符合強制授權的適用前提。更重要的是，智慧財產局未考量國碩公司係以外銷為主要市場，完全違反TRIPS協定及國際間對於智慧財產權保護與強制授權的標準，也對飛利浦已簽約授權廠商與國碩公司間形成不公平競爭。

歐盟官員來台調查四天後，全案調查報告預計今年8月提出。歐盟官員在接受經濟日報專訪時指出，歐盟最關切的是我國政府處理強制授權的「通案」原則，以及此一原則，是否違反世界貿易組織（WTO）「與貿易有關的智慧財產權協定（TRIPS）」規範。並關切在飛利浦案以外，是否也會因為同一處理程序，而損及其他歐商的權益。

如果未來確認台灣政府強制授權處理程序有問題，將提送歐盟執委會決定是否與台灣進行諮商，以提出解決之道，如果諮商之後，台灣不願意接受歐盟的意見，將再循WTO爭端解決機制，解決雙邊爭議。

歐盟官員表示，經由WTO爭端解決機制，將可解釋台灣政府的強制授權處理程序，是否符合TRIPS規範，而勝訴一方，也可提出賠償。此一賠償，通常是貿易制裁，例如提高關稅等手段等。

本件特許實施原在藉此促成雙方能以合理商業條件達成協議授權為其目的，此由相關政府機關於審議期間，本於尊重市場機制，屢應當事人要求給予協商機會，可見一斑；同時，審定主文中，無論就授權實施之範圍、期間均予明示，且依法明確要求申請人之實施「應以供應國內市場需要為主」，在在表彰我處分授權明確並力求符合國際規範要求之審議態度。從而，飛利浦公司之控訴主張，容或有對國際規範解釋認知上之不同，或就審議過程、事實與裁決主文法效存有誤解，凡此，我智慧財產局均已於歐盟調查程序中，積極提供資料說明，協助澄清事實並化解誤會歧見。

三、智慧局推動「專利申請案檢索報告」新措施

經濟部智慧財產局自93年7月1日起，即落實辦理發明專利逐項審查、擴大辦理面詢及核駁理由先行通知等措施，實施以來，深受外界肯定。

而為進一步提昇專利審查品質及透明度，該局自今(96)年1月1日起，推動於「審查意見通知函」或「核准審定書」檢附「專利申請案檢索報告」之新措施，除適用發明專利外，新式樣專利亦同步配合推動；至於新型專利因自93年7月1日改為形式審查，公告後任何人得申請「新型專利技術報告」，將不採行此新措施。

藉由相關前案檢索資訊透明化，將會督促審查人員更完整檢索前案資料、審慎比對引用文獻與申請案相關性及嚴謹判斷申請案之可專利性。專利申請人亦將可獲取完整且明確審查引證資訊，得以早日判斷申請案之可專利性或因應後續審查之需求。

另外，實務上專利案件經智慧局審查後函寄申請人有「核駁理由先行通知書」及「補充、修正通知函」兩種函稿，但對照先進國家如歐洲專利局之「First Communication」、美國專利局之「Office Action」，均只有一種名稱，智慧局爰將「核駁理由先行通知書」

及「補充、修正通知函」簡併為「審查意見通知函」，以提昇便民服務品質。

四、「新型專利技術報告」新措施

經濟部智慧財產局自今(96)年1月1日起，於完成新型專利技術報告調查比對後，對於不具新穎性及（或）不具進步性要件之技術報告，提供新型專利申請人提出說明之機制。

新型專利於93年專利法修正改採形式審查，亦即不對新型專利申請案進行前案檢索及實體要件之判斷，新型專利權的有效性尚未經確認，任何人如欲確認新型專利權之實體要件，得依專利法第103條規定，向專利專責機關申請新型專利技術報告，作為專利行使或技術利用之依據。

智慧財產局為使新型專利權人在前述技術報告發出之前，有表達意見之機會，特規劃「新型專利技術報告通知說明」作業機制，以力求新型專利技術報告之妥適。基於新型專利技術報告之製作時效迅速前提，不論新型專利權人回覆與否，該局將於30日後依法寄發新型專利技術報告。

新型專利技術報告不論其比對結果為何，僅係提供該新型專利權是否合於專利要件之客觀評估報告，並非對該新型專利權之有效與否做出處分。然而，一旦技術報告評估不具新型專利權之新穎性或進步性時，對該新型專利權後續之權利行使有重大影響。

「新型專利技術報告通知說明」作業機制，其重點包括：

一、審查人員於判斷申請專利範圍請求項之創作，有不具新穎性及（或）不具進步性要件時，在不影響新型專利技術報告申請人之權益下，於完成比對後寄發前，先通知新型專利權人提出說明（處理期間約30天）。

新型專利權人之回覆或資料，審查人員會在新型專利技術報告正式寄發前，判斷是否會變更先前所為某一請求項之比對結果，若是，則再次加以調查與比對。

二、通知函除列示不具新穎性及（或）不具進步性要件之請求項項次，並於所引用文獻標示對應之段

落、內容或圖式；引用文獻會連同通知函寄送。

五、智慧局將建置「國家型專利資料庫系統」

為提升審查品質及檢索效能，經濟部智慧財產局積極整備開發本國專利全文資料庫，提供審查官及外界使用者一完整性、便捷性之網路檢索查詢服務系統。

為釐訂專利資料庫未來發展方向，智慧局於95年邀集學者、專家成立「健全專利資料庫諮詢委員會」，研訂完成「健全本國專利資料庫實施計畫」，計畫分15項子計畫，並自95年起，逐年逐項推動。

專利說明書全文數位化作業，智慧局已自94年起，將新申請案件予以數位化，迄今已是第3年；回溯性公告、公開說明書，亦已自91年起進行。為加速完成上述作業，智慧局甫獲經濟部審查通過「97年本國專利全文數位化科專計畫」，分4年完成。初期自96年3月起，先提供申請案件全文資料供審查官查詢，之後提供對內及對外公告、公開案件全文資料查詢。

智慧局刻正規畫建置本國專利資料庫新系統，預訂於97年7月上線使用，將參採世界主要國家專利系統優點，並納入前述專利說明書全文資料，建置為一國家型專利資料庫系統，同時亦於96年辦理輔助檢索系統研究案，期盼整合提供一智慧型輔助檢索系統，更進一步協助使用者於龐大資料庫中，搜尋到完整、正確之資訊。

六、大陸撤銷「阿里山」與「日月潭」商標

廣受各界關注的台灣產茶地名在大陸遭搶註為商標事件，大陸商標評審委員會已經優先處理搶註台灣著名產茶地區及觀光旅遊景點「阿里山」與「日月

潭」於茶葉商品的兩件註冊商標，並於日前予以撤銷。

從大陸方面裁決的理由來看，商標評審委員會認為，「阿里山」與「日月潭」是台灣著名產茶地區及觀光旅遊景點，性質上屬於公共財，如果讓少數人獨佔壟斷而取得商標註冊的專用權利，將產生不良的影響，已經違反大陸商標法第10條第1款第8項的規定。

其次，以台灣著名產茶地區及觀光旅遊景點的「阿里山」與「日月潭」作為商標，並指定使用於茶葉等商品之上，並不能使消費者產生表彰來源的印象，違反大陸商標法第11條第1款第3項商標應具備顯著性的規定，因此撤銷「阿里山」與「日月潭」兩件商標的註冊。

七、我成立第1家語文著作權仲介團體

目前國際上的語文著作仲介團體，包括德國的VG WORT、香港的HKRRLS、日本的JRRRC及澳洲CAL等；而國內第一家語文著作仲介團體--社團法人中華語文著作權仲介協會(COLI)，業經經濟部智慧財產局於去(95)年8月8日准予許可設立，該協會並於同年11月20日完成法人登記後正式運作。

智慧財產局表示，該協會獲審議通過之使用報酬率，僅有影印機之影印使用報酬費率一項，至於其他費率之部分，將於該協會招募會員後，依實際運作狀況再陸續審議。

迄今，國內已成立運作的著作權仲介團體，尚有社團法人台灣音樂著作權人聯合總會(MCAT)、社團法人中華音樂著作權仲介協會(MUST)、社團法人台灣音樂著作權協會(TMCS)、社團法人中華民國錄音著作權人協會(ARCO)、社團法人中華有聲出版錄音著作權管理協會(RPAT)、社團法人中華音樂視聽著作仲介協會(AMCO)及社團法人中華語文著作權仲介協會(COLI)等著作權仲介團體。