

本期摘要

有關專利申請多邊及雙邊合作資訊，包括 PCT 申請人可在澳大利亞、丹麥、歐洲專利局（EPO）、芬蘭、法國、德國、英國、日本、荷蘭、菲律賓、波蘭、大韓民國、羅馬尼亞、斯洛伐克、西班牙、瑞典和美國等國，利用 PCT-SAFE（“安全電子申請”）系統，提交電子申請。為配合推動 PCT 電子申請，USPTO 並更新電子申請軟體，現在申請人可以通過 EFS-Web 系統向作為受理局、國際檢索單位和國際初審單位的 USPTO 提交一份新的 PCT 電子申請，以及各種與先前提交的 PCT 申請有關的函件。

此外，美日歐三邊政府 2006 年 11 月 13—17 日於東京舉行第 24 屆三邊專利主管機關首長會議，會中達成三邊同意加強專利審查合作、統一專利申請書格式及籲請中國大陸改善專利文獻公開制度等重要決議。另外，2006 年 11 月 27 日，JPO 局長中嶋誠和 KIPO 局長全湘雨在日本東京舉行第 18 屆日韓局長會談，就兩局自 2007 年 4 月 1 日實施“專利審查高速公路”專案達成共識。

而相關維護海外廠商智財權措施，則有日本特許廳自 2007 年起，派遣民間有經驗之業界資深人士進駐大陸、泰國及越南等，協助當地日商處理仿冒侵權案件。至於台灣部份，特許廳自 2002 年起即派遣現職之專利審查人員，進駐交流協會臺北事務所，除蒐集台灣智財權相關資訊、加強對智慧財產局等政府機關聯繫外，並積極協助在台日商處理仿冒案件。

大陸專利申請量突破 300 萬件。自 1985 年 4 月 1 日專利法實施到 2000 年 1 月 11 日，大陸受理的專利申請量達到第一個 100 萬件，用了 14 年零 9 個月的時間；到 2004 年 3 月 17 日，大陸受理的專利申請量達到第二個 100 萬件，用了 4 年零兩個月的時間。2006 年 6 月 27 日，專利申請量達到第三個 100 萬件，僅用了兩年零 3 個月的時間，比第一個 100 萬件縮短了 12 年半，比第二個 100 萬件縮短了近兩年。此外，2006 年大陸商標局共受理商標註冊申請 70 多萬件，核准註冊商標 26 萬件，註冊商標累計已達 276 萬件，另工商總局依法認定馳名商標 180 件。

自 95 年 11 月 24 日起，智慧財產局新增視訊面詢作業，申請人可就近在新竹、台中、台南、高雄等服務處辦理視訊面詢，無須再為面詢而南北奔波，對產業界而言，實為一大福音。另自 96 年 1 月 1 日起，該局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。

本期專題報導，邀請理律法律事務所王懿融資深顧問，及北京律盟知識產權代理公司專利部劉國偉經理，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。作者從先在臺灣申請還是先在大陸申請、聘請有經驗的大陸專利代理機構、專利類型的均衡佈局、利用地方政府的專利優惠政策降低申請成本等方面，提出有關專利申請佈局之建議，供台商參考。

而專利申請策略與保護策略密切相關，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，因此，作者亦提出選擇合適的管轄法院、大陸的專利侵害判定規範、發出律師警告信的策略分析、善用新型技術報告的結論、有關證據方面的策略、關於申請臨時措施的策略等策略，供台

商加以思考及靈活利用。本文作者最後指出，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。

通過研發實驗確認其安全性與毒性，尚需經過政府之醫藥主管機關承認，方能上市用於治療疾病或是保健之藥品，然而在冗長之研發過程，以及後續市場之激烈競爭，其間均與智慧財產權以及藥品相關法案有幾許之關聯性。1984 年之韋克斯曼法案(Hatch-Waxman Act)以及後續之法規，對於美國品牌公司與學名藥廠間所鋪陳之競爭情形，專利權之效力在某些判例中佔有舉足輕重之關係。

我國藥品市場受環境左右而呈現國外廠商主導的局面，智慧財產權、法規均對於學名藥之研發有影響力。然而至目前為止，我國藥品市場無法類似美國市場運用學名藥達到降低效果。本期「從美國藥品競爭狀態觀察我國藥品市場與專利狀態」專論作者陳榮福博士，希望能以美國品牌公司與學名藥廠間關係，對於我國藥品市場之狀態，提供可參考之處。

回首近年來，國內、外智財權舞臺蓬勃興旺，本會智慧財產權委員會林富傑副執行秘書，特撰文回顧值得關注的國際、大陸及國內等智財權事件，供讀者參考；包括 WIPO 首次發佈專利報告、WIPO 通過《商標法新加坡條約》、WHO 打擊藥品仿冒行為、EPO 積極改革歐洲專利制度、歐洲議會通過反盜版新指令、USPTO 公佈《2007—2012 年戰略計畫》、微軟無須對海外複製版負法律責任、美最高法院審查非顯而易見性的判斷標準、日美試行專利審查高速公路、日美專利審查高速公路擴大至 PCT 申請、KIPO 三十年智財權強國之路等國際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)年年底公布施行專利法修正案。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。大陸重大智財權事件回顧，則簡述了本次修改涉及的主要內容。

此外，並有國內智財權行政及司法救濟邁向新紀元、我特許實施 CD-R 專利案飛利浦向歐盟申訴、智慧局推動「專利申請案檢索報告」及「新型專利技術報告」新措施、智慧局將建置「國家型專利資料庫系統」、大陸撤銷「阿里山」與「日月潭」商標、我成立第 1 家語文著作權仲介團體等台灣重大智財權事件回顧。

另外，陳秉訓博士生，專文探討我國專利申請權及專利權讓與登記之申請須知等行政法規命令，是否逾越母法-專利法（2003 年 2 月 6 日總統令修正公布，2004 年 7 月 1 日實施）之規定。作者希望透過本文，建請智慧局將讓與登記之規定，回歸法律的規範，以降低權利人行使權利之障礙。此外，作者並由專利法、施行細則及專利審查基準分析「分割申請」制度，並藉由最高行政法院乙則判決，討論制度運作上的問題。

目錄

國際資訊

． 智慧財產權執行議題在TRIPS理事會引發激烈爭論	1
． 以電子方式提交國際專利申請的國家增加	1
． WIPO報告顯示專利呈國際化發展趨勢	2
． WIPO重要委員會繼續就一系列國際商標問題開展工作	3
． WIPO處理第25,000件網域名稱案件	4
． WIPO批准召開保護廣播組織的外交會議	5
． WIPO政府間委員會討論保護傳統知識和傳統文化 表現形式的核心問題	6
． WIPO將舉辦全球反仿冒與盜版會議	6
． USPTO開始受理PCT電子申請	7
． 美日歐舉行第24屆三邊專利主管機關首長會議	8
． 美日歐擬實施專利互認制	8
． 美最高法院批評美國現行專利核准標準	9
． IBM控告Amazon侵害5項以上的技術專利權	9
． 企業研發支出 美國傲視全球	9
． 2006年全美查獲的仿冒品中，81%來自中國大陸	10
． 德國明年將加強取締非法音樂下載	11
． JPO與KIPO將實施專利審查高速路	11
． 日本修訂《商標法》	11
． 日本特許廳將派遣民間有經驗之業界資深人士進駐 大陸、泰國及越南	12
． 韓國2006年1至7月經PCT申請專利之案件在締約國中排名第5	12
． KIPO引進電子服務新系統	13
． 韓國6成大企業受智財權紛爭之害	13
． 韓非法複製軟體損害金額每年高達2兆3,000億韓元 緊逼日本	13
． 以色列專利局作出否決創新商業方法申請專利的案例	14
． 澳大利亞國會通過《2006年智財權法修正案》	14

大陸資訊

． 2006年大陸商標局共受理商標註冊申請70多萬件	16
． 大陸將於2007年1月1日起執行第九版 《商標註冊用商品和服務國際分類》	16
． 大陸專利申請10年增長6倍	16
． 大陸專利申請進入快速期	17
． 專利申請量突破300萬件	17
． 中美英加強網路著作權保護合作	18
． 大陸文化部出臺《關於網路音樂發展和管理的若干意見》	18
． 大陸企業「走出去」面臨重重智財權挑戰	20
． 大陸首次發放智財權保護標識的第八屆高交會	21

國內資訊

． 專家參審試行條例草案正式出爐	22
． 工業局將引進美國無形資產及企業評價制度	23
． 六家企業取得智財權融資	24
． 我國發明專利申請案成長與產業技術類別關係之未來趨勢	24
． 新修正「專利審查基準第一篇程序審查」	24
． 智慧局在完成「新型專利技術報告」前 將先行通知專利權人 ...	25
． 專利案新增視訊面詢作業	25
． 專利分類自95年11月1日起採IPC第8版分類	25
． 專利、商標電子申請實施辦法	26
． 智慧局提供商標專有名詞中英對照	26
． 新修正「光碟管理業務及查核作業實施要點」	26
． 智慧局新增台南服務處	27

專題報導

． 台商在大陸專利申請與保護之策略 / 王懿融、劉國偉	28
． 從美國藥品競爭狀態觀察我國藥品市場與專利狀態 / 陳榮福	35
． 近年來國內外重大智財權事件回顧 / 林富傑	53
． 論專利申請權（專利權）讓與登記之申請須知是否適法 / 陳秉訓 ..	62
． 論專利法上「分割申請」之概念—兼談最高行政法院 89年度判字第2665號判決 / 陳秉訓	68