

專題報導：
美國軟體專利
發展十年回顧

智慧財產

INTELLECTUAL PROPERTY JOURNAL

VOL.

APR. 2009

【中華民國九十八年四月】

69

本刊榮獲第十三屆全國工商礦業團體刊物評審《季刊組》

優良獎

中華民國全國工業總會 出版

本 期 摘 要

美國向 WTO 控告大陸保護智慧財產權不力，爭端解決小組於今（2009）年 1 月 26 日做出判決認為，大陸不保護未通過審查書報的著作權係違法、大陸應使其著作權法和海關措施符合它在 TRIPS 下的義務、美國要證明大陸的犯罪門檻高到無法打擊商業規模的盜版和仿冒的證據尚不足。另美國參眾兩院於今（2009）年 3 月間正式列入議程的 2009 年《專利改革法案》之主要議題，包括專利損害賠償，先發明制改為先申請制、故意侵權、核准專利權後異議程序、專利訴訟管轄、中間上訴程序等；與 2008 年相比較，本法案不包含申請品質管制、所有申請 18 個月公開、禁止費用分流等條款；而 135 家美國製造業公司和組織聯名致信美國總統奧巴馬，表達了美國製造業對於國會將再次討論《專利改革法案》的密切關注，並認為如果本法案最終獲得批准將對美國經濟產生不利影響。

而歐盟內部市場協調局(OHIM)自 1996 年 4 月 1 日起，開始正式受理歐盟商標(CTM)註冊申請，並逐漸積累起數額龐大的 3 億歐元盈餘資金，為避免盈餘進一步擴大，OHIM 決定大幅度削減歐盟商標註冊申請費用。此外，韓國智慧財產權局（KIPO）為減輕目前金融危機的影響，自今（2009）年起，對其專利費用體系進行調降，另為提高國有專利的利用率，於今年 2 月間宣佈，允許社會各界免費使用國有專利，及計畫修訂「發明促進法」，給予公共研究實驗室等發明機構專利處置權和管理權，以鼓勵其結合企業需求進行技術發明。另外，日本由於受當前金融危機和經濟不景氣的影響，決定大幅調降中小企業和風險企業的國有專利使用費，另鑒於農產品產地等名稱陸續在大陸和台灣等地被商標搶註，預定於今年 4 月成立監督機關，從網路上監視日本的農產品地名等是否被人在外國搶先註冊，並與大陸及台灣的專利商標事務所進行合作。

有關大陸資訊方面，包括近日推出了《2009 年國家知識產權戰略實施推進計劃》，從提升知識產權創造能力、鼓勵知識產權轉化運用、加快知識產權法制建設、提高知識產權執法水準、加強知識產權行政管理、發展知識產權仲介服務、加強知識產權人才隊伍建設、推進知識產權文化建設和擴大知識產權對外交流合作等九個方面，確定了 240 項具體措施，全面推進中國知識產權戰略的實施；今（2009）年 2 月 10 日，國家知識產權局等 9 部門聯合印發之《關於加強企業境外參展知識產權工作的通知》，從預防、援助和協助企業自我維權 3 個方面提出 10 項應對措施；推動或進行培育新型產業擁有自主知識產權產品、金融促進經濟發展惠及自主知識產權、商務部加強對知識產權及企業創新能力的評價、服務業企業知識產權出資比例可達 7 成及人民銀行銀監會探索知識產權質押貸款等相關知識產權創新與運用之政策及措施；全國知識產權維權援助公益熱線「12330」將於今年全國知識產權宣傳周期間（4 月 20 日至 26 日）開通；最高人民法院於今年 3 月 29 日發佈了分為 6 大部分共計 36 條具體意見的《最高人民法院關於貫徹實施國家知識產權戰略若干問題的意見》；最高人民法院於今年 3 月 25 日發佈了要在直轄市和知識產權案件較多的大中城市，探索設置統一受理知識產權案件的綜合審判庭的《人民法院第三個五年改革綱要（2009—2013）》；江蘇法院今年在南京、蘇州、南通、常州等中院及其下轄的部分基層法院啟動知識產權民事、刑事、行政審判“三審合一”改革試點工作。

此外，今（2008）年 2 月 27 日，國家知識產權局對現行專利法實施細則的名稱、專利申請文件、專利申請和審批程式、專利權評價報告和無效宣告程式、收費專案和程式的簡化、強制許可制度的完善、專利權的運用以及發明人或者設計人的獎酬、專利權的保護、國際申請進入國家階段的規定等九大方面內容，提出了修改建議的《專利法實施條例修訂草案（送審稿）》上報國務院審議；另今（2009）年 3 月間，大陸國家統計局發佈 2008 年國民經濟和社會發展統計公報，公開了大陸有效專利的統計資料，體現專利水準的評價指標

首次納入國家經濟社會發展綜合指標體系；此外，大陸為規範通過網路以電子檔形式提出商標申請的有關程序和要求，自 2009 年 1 月 20 日起施行「商標網上申請試用辦法」；另外，國家版權局在 2009 年版權工作中，將繼續完善版權法律制度建設，修改《作品自願登記管理辦法》、《著作權質押合同登記辦法》、制定《合同登記備案辦法》等相關規章和政策，及中國版權保護中心為實現著作權登記申請和登記業務網路化，於今（2009）年 3 月 2 日啓用著作權登記管理資訊系統。

另有關國內資訊方面，美國貿易代表署於今(2009)年 1 月 16 日宣布將台灣由特別 301 的一般觀察名單中除名。美國貿易代表署於去年 4 月宣布，將對台灣進行非定期之檢討，審查的重點包括設立智慧財產權法庭、改善校園內智慧財產權之執法、修改著作權法以提供網路服務提供者合作處理侵權行為之誘因。檢討結果認定，台灣在這三方面均已獲致進展，因此決定將台灣自特別 301 一般觀察名單中除名。台灣曾在 1989 年被列入特別 301 優先觀察國家名單。1996 年台灣自名單除名，1998 年到 2000 年再度列為一般觀察名單。2001 年後台灣連續 3 年列入優先觀察名單，2004 年降為一般觀察名單至今除名。

而有史以來最大幅度調整的我國專利法修正案，修法內容包括推動國際調和、配合產業需要、制度及權利救濟等部分；另智慧局為加速完成新型專利技術報告，自今年 3 月 1 日起就新型專利技術報告有更正案之處理、通知說明作業及引用文獻之處理等事項、進行相關改進措施：參考國外「責任避風港」制度之「著作權法部分條文修正草案（網路服務提供者責任限制）」，業經立法院一讀修正通過。

緣美國電腦軟體專利的發展史，無論是正面或負面的變革，都深深影響著世界上許多國家軟體專利政策的制定，本期專題報導爰邀請資策會袁建中先進，從分析軟體產業的創新型態，以了解什麼樣的專利政策適合於電腦軟體產業，及探討影響美國軟體專利之審查認定標準等面向，撰文回顧美國軟體專利十年之發展。

另外，美國聖路易華盛頓大學法律博士候選人陳秉訓先生藉由 In re Jerry R. Salandro 案的討論與分析，來呈現「請求項區隔原則」在請求項撰寫實務上的意義，及解釋該案中為何系爭請求項的核駁處分會被 CAFC 維持，並闡述「請求項區隔原則」及其與「均等論」之間的互動，進而提供可能的實務作法。

目錄

國際資訊

·《專利合作條約》共有141個締約國	1
·全球經濟衰退影響2008年國際專利申請	2
·簡化國際專利分類系統獲一致同意	3
·WIPO著手提升智慧財產權作為融資工具之重要性	3
·歐盟扣押學名藥成為TRIP理事會爭論焦點	4
·國際商會(ICC)2009年行動計畫中有關智慧財產權之相關議題	5
·歐洲專利局啓用異議網路申請服務	5
·歐盟年內有望下調共同體商標申請費	5
·歐洲議會通過「與中國經貿關係」決議文	6
·歐盟與中國簽署協定加強智慧財產權保護合作	6
·英國智慧財產權局兩免費專利資料庫上線	6
·英官方研究表明英企業智慧財產權保護意識缺乏	7
·意政府與行業協會合作評估專利專案商業前景	7
·美國控告大陸保護智慧財產權不力 WTO判中國敗訴	8
·美國會正式將09年專利改革法案列入議程	8
·美百家製造業企業就專利立法致信奧巴馬	8
·美韓兩局正式啓動"專利審查高速公路"	9
·美新兩局試行"專利審查高速公路"	9
·美唱片業協會以"漸進式反應"應對網路侵權	10
·日本專利局開始受理日美歐三局統一格式的申請	10
·日本調降中小企業和風險企業國有專利使用費	10
·日本設專門機構保護農產品智財權	11
·日將推出支援內容產業新舉措	11
·韓國允許免費使用國有專利	12
·韓國調整專利費用應對金融危機	12
·韓國局建立地區性反仿冒分局打擊假冒	13
·韓國智慧財產組織正式成立	13
·韓國啓動智慧財產權人才網路資訊整合系統	13
·韓國智慧財產權局設立專利交易資訊中心	14
·新加坡新著作權(豁免作品)法生效	14
·澳大利亞新修專利法實施細則09年1月1日生效	15
·澳大利亞出口商可申請返還部分智財權費用	15

大陸資訊

·大陸將從九方面全面推進知識產權戰略實施	16
·大陸已有9省區市頒佈地方知識產權戰略	16
·《江蘇省知識產權戰略綱要》頒佈實施	17
·國家知識產權局發佈2009年工作要點	17
·知識產權局聯合8部門發通知加強企業境外參展知識產權工作	18
·培育新型產業擁有自主知識產權產品	19
·金融促進經濟發展惠及自主知識產權	19
·商務部加強對知識產權及企業創新能力的評價	20
·服務業企業知識產權出資比例可達7成	20
·人民銀行銀監會出臺意見探索知識產權質押貸款	21
·江蘇省發佈大陸首個企業知識產權管理標準	21
·知識產權維權援助公益熱線"12330"即將開通	22
·最高法院全面部署貫徹實施國家知識產權戰略	22
·大陸將加快構建知識產權司法案例指導制度	23

· 人民法院將探索設置統一知識產權審判庭	23
· 江蘇知識產權審判試行三審合一	24
· 最高法院：積極受理新型知識產權案件制止一切仿冒搭車行爲	25
· 人民法院將加重惡意侵犯知識產權賠償責任	25
· 去（2008）年大陸審判知識產權案件量大幅增加	25
· 中資企業告外資企業知識產權侵權案增加	26
· WTO肯定中國知識產權制度，駁回美國的部分主張	26
· 國知局尹新天司長談專利法第三次修改	27
· 專利法實施條例修訂草案(送審稿)報國務院審議	28
· 《審查指南修改公報（第3號）》（第51號）	29
· 08年大陸專利申請量逾80萬件呈現七大特點	30
· 大陸企業專利申請量10年增10倍	31
· 大陸受理專利申請總量破500萬件	32
· 北京市專利數量創五項全國第一	32
· 專利無效宣告案均審週期有望控制在6個月內	33
· 有效專利指標首入國家經濟社會發展綜合指標體系	33
· 大陸商標註冊年申請量連續七年居世界首位	33
· 商標網上申請試用辦法	34
· 商標網上申請試用階段注意事項	36
· 2008年大陸商標行政保護成效	36
· 大陸2008年主動投訴商標案件數量突破1萬件	37
· 四川省高級人民法院副院長陳智倫：必須規範使用馳名商標	37
· 大陸與英國簽署備忘錄 建立商標戰略雙邊合作總體框架	38
· 國家版權局全力推進知識產權戰略實施	39
· 中國版權保護中心著作權登記系統正式啓用	39
· 國際版權交易中心在北京雍和園落成	39

國內資訊

· 台灣自特別301除名	41
· 美將台灣由特別301除名有助雙邊關係	41
· 智財局強化國際智財權交流	41
· 智慧局「智慧財產憑證」自本（2009）年3月2日起開放申請	42
· 台灣全球創新指數排名第16	42
· 專利制度將大幅調整	42
· 智慧局將加速完成新型專利技術報告	43
· 電腦軟體及中草藥相關發明專利審查基準英譯本已上線	44
· 經濟部發布「專利師職前訓練辦法」	44
· 「2009年台北國際發明暨技術交易展」開始徵展	44
· 智慧局公告「著名商標名錄及案例評析」研究成果	45
· 「國外商標判決案例與分析」研究成果報告已上線	45
· 台灣CAS將申請大陸標章註冊	45
· 著作權ISP責任限制立法草案經立法院經濟委員會審議修正通過	45
· 智慧局舉行公聽會以解決音樂公開播送授權問題	46

專題報導

· 美國軟體專利發展十年回顧 / 袁建中	47
· 論美國專利法上之「請求項區隔原則」—以美國聯邦巡迴 上訴法院2002年In re Jerry R. Salandro案為例 / 陳秉訓	57

《專利合作條約》共有141個締約國

秘魯於 2009 年 3 月 6 日向 WIPO 交存《專利合作條約》(PCT) 加入書，成為該條約的第 141 個締約國。該條約將於 2009 年 6 月 6 日對秘魯生效。

秘魯的加入意味著，2009 年 6 月 6 日之後所提交的任何申請中，均將自動指定秘魯（國家代碼：PE），而且由於秘魯將受條約第二章的約束，因此 2009 年 6 月 6 日之後所提交的國際申請要求進行國際初步審查的，也將自動選定該國。另外，秘魯的國民和居民自己也可以自該日起提出 PCT 申請。

PCT體系的好處

PCT 體系對專利申請人、各國家專利局和一般公眾都有若干好處。

a) 為專利申請人帶來的利益

PCT 對專利申請人最重要的一些好處有：

PCT 為希望在多個國家獲得專利保護的申請人提出一種更加方便使用、更具成本效益和更有效的選擇方案。申請人只要用一種語言向一個專利局（“受理局”）提出一份 PCT “國際”專利申請，即可爭取得到許多國家同時對發明進行的專利保護。這是因為這種國際申請在每一個“被指定國”中具有如同向該國的國家專利局提出的國家專利申請一樣的效力。如果沒有 PCT，申請人一般將需要向每一個被要求給予專利保護的國家的專利局單獨提出國家專利申請。使用 PCT，申請人可以得到比直接向單個國家專利局提出申請至少多 18 個月（相對於大多數被指定局而言）的時間，以決定是否以及在哪些國家尋求專利保護。這實際上把支付與翻譯申請書相關的費用、繳納國家費和指定當地專利代理人的工作延遲了同樣長的時間。如果直接向單個國家專利局提出申請，則不會有這些好處。

根據 PCT，申請人將得到一份國際檢索報告和一份國際檢索單位有關所涉發明有無可能被授予專利權的書面意見，而且還可選擇得到一份或多份補充檢

索報告和/或一份國際初步審查報告。這些檔中所載的資訊可以讓申請人更好地對是否值得繼續進行專利申請進行評價，然後才繳納所涉的全部費用。申請人還可受益於 PCT 體系統一的形式要求和集中的國際公佈制度。

凡屬於秘魯（以及符合若干標準的其他國家）的國民和居民的申請人，在提出 PCT 國際申請時，均有權獲得 PCT 若干費用 90% 的減免。有關詳情，請查閱 http://www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdf。

b) 為國家專利局和國家經濟帶來的利益

成為 PCT 的成員，可以更好地使用多國的國家專利制度。由於 PCT 體系為希望在各個國家獲得專利保護的申請人提出了一種更加方便使用和更具成本效益的選擇方案，成為 PCT 的成員通常將能提高專利申請量，並使國家專利局的收入得到相應的增加。成為 PCT 的成員還可以減少那些國內法承認 PCT 申請國際公佈的國家的專利局的公佈費用。

PCT 統一了處理國際專利申請所要求的行政任務，因此其本身簡化了各國家局的業務、提高了效率、並實現了節約。當依據 PCT 提出的專利申請到達國家專利局等待作出是否授予專利權的最後決定時，該申請已經由受理局進行過形式審查、由國際檢索單位進行過檢索，而且在某些情況下，由國際初步審查單位進行過審查。因此，與處理專利申請相關的國家檢索和/或審查程式可以大大減少或完全免除，這樣一來，國家局即可利用現有資源來處理數量更多的專利申請。

c) 為一般公眾帶來的利益

PCT 對廣大公眾的主要好處是：該體系能方便公眾並使其更快地瞭解關於發明的最新技術資訊。之所以如此，是因為對 PCT 申請（包括國際檢索報告的內容）進行的國際公佈，以及公佈的所有國際申請的副本均免費提供給各締約國的國家局（各締約國的國家局然後可公開地傳播這些資訊）。這些公佈的資料是關於最新技術發展的寶貴資訊來源。根據該資訊，申請人可以更好地對他們申請保護的發明能否取得專

利進行評價。通過獲得這一資訊，還可刺激國內開展發明活動，從而帶來更多的投資和技術轉讓。

為公眾帶來的另一項利益是，可以讓其信心倍增，因為許多 PCT 申請已經過國際檢索和國際初步審查，因此根據此種國際申請授予的任何專利，均將成為投資和技術轉讓的堅實的基礎。

如欲瞭解關於PCT的更多資訊，請參見WIPO的網站上的 PCT 資源網頁 (<http://www.wipo.int/pct/en/index.html>)

以上資料取材自 http://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2009/article_0007.html

全球經濟衰退影響2008年國際專利申請

2009 年 1 月 27 日世界智慧財產權組織 (WIPO) 公佈，2008 年專利合作條約 (PCT) 國際專利申請案比前 1 年成長 2.4%，約達 164,000 件，與前 3 年平均成長率 9.3% 相較，成長雖趨緩，但案件量則為歷年新高；依申請人國籍比較，成長率最高的國家是瑞典 (12.5%)、韓國 (12%) 和中國大陸 (11.9%)。美國 PCT 申請案占總件數約 3 分之 1 (32.7%，53,521 件)，連續 30 年來排名第 1，第 2 名為日本 (占 17.5%，共 28,774 件)，其後依序為德國 (18,428 件)、韓國 (7,908 件)、法國 (6,867 件)、中國大陸 (6,089 件)、英國 (5,517 件)、荷蘭 (4,349 件)、瑞典 (4,114 件)、瑞士 (3,832 件)、加拿大 (2,966 件)、義大利 (2,939 件)、芬蘭 (2,119 件)、澳洲 (2,028 件) 和以色列 (1,882 件)；2008 年中國排名前進 1 名，排名第 6。

前百大申請人

2008 年位於深圳的中國大陸公司 (華為 (Huawei) 技術有限公司) 首度成為 PCT 申請案最多的公司，申

請件數共 1,737 件，日本 Panasonic 公司排名第 2 (1,729 件)，其後依序為荷蘭 Philips 電子公司 (1,551 件)、日本 Toyota 公司 (1,364 件) 及德國 Bosch 公司 (1,273 件)。申請案件數前百大的公司中，有 38 家來自美國、28 家來自日本、13 家來自德國。另外，同樣設於深圳的中國大陸通信廠商 ZTE 公司亦擠入前百大。

開發中國家

2008 年 WIPO 持續受理開發中國家 PCT 申請案，件數最多的是韓國 (7,908 件) 和中國 (6,089 件)，其他依序為印度 (766 件)、新加坡 (578 件)、巴西 (451 件)、南非 (382 件)、土耳其 (367 件)、墨西哥 (210 件) 及馬來西亞 (177 件)。PCT 共有 139 個締約國，其中 109 國為開發中國家，占總數 78%。

技術領域別

依技術領域別區分，2008 年 PCT 公開申請案件數最多的是醫學技術類 (12%)、電腦技術類 (8.5%) 和醫藥類 (7.9%)，成長最快的領域是資訊技術管理方法類 (增加 22.7%) 和微觀結構 (micro-structures) 與奈米技術類 (增加 20.7%)。

PCT 制度的演進

目前 WIPO 正在檢討 PCT 制度的運作，以確保可持續提供使用者加值服務，並成為更有效的各國專利局間的資訊分享平臺，以避免工作重複，協助取得有用的資料。依據 2008 年 12 月 WIPO 修正版 2008/09 兩年計畫與預算書 (http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_13/wo_pbc_13_4.pdf)，2009 年 PCT 的策略方向是確保 PCT 制度被充分利用，提升其對申請人與會員國的價值。

其他發展

近年來，WIPO 持續與其他專利局加強及改善 PCT 作業，以增進效率並對公眾使用者提供更好的服務，因此，目前 PCT 申請案全部或部分以電子方式提出的比率約達 70%；WIPO 亦已簡化 PCT 作業，所以儘管工作量持續增加，員額仍維持平穩。另外，使用者可以透過 PATENTSCOPE 檢索服務系統 (<http://www.wipo.int/pctdb/en/>)，檢索 1978 年以來 150 多萬筆 PCT 公開全文資料。部分歸因於上述成效，PCT 成員國於 2007 年決議，自 2008 年 7 月 1 日起，PCT 國際費已調降 5%；為鼓勵開發中國家利用 PCT 制度，目前業經認定的開發中國家的個人申請人（非公司）可減免 90% 國際申請費，而較低度開發國家（less developed countries）的所有申請人均可減免 90%。

相 關 連 結：

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2009/article_0002.html

以上資料取材自

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3540

簡化國際專利分類系統獲一致同意

在 2009 年 3 月 16 日至 20 日於日內瓦舉行的一次國際專家委員會會議上，委員會一致同意簡化國際專利分類系統的結構。對這一被稱為“國際專利分類”（IPC）的系統進行改革，將確保檢索結果更趨一致，並確保其能得到各工業產權局更廣泛的使用。

WIPO 總幹事法蘭西斯·加利先生對委員會提出的各項建議表示歡迎，認為是對 IPC 作出的重要改進。他指出：“IPC 是國際上用於檢索專利資訊的一個獨一無二的工具。朝簡化分類的方向進行這一改革，將有助於人們廣泛地分享專利資料庫中存儲的技術知識，而這正是 WIPO 的一個重要的工作目標。”

IPC 系統將所有技術領域分為部、大類、小類和組等不同的層次，是各工業產權局為確定發明的新穎

性，或確定某具體技術領域的現有技術，而進行檢索的一個不可或缺的工具。IPC 也被產業界用來檢索競爭者的專利和查找對其研究與開發工作有幫助的技術資訊。

現行的 IPC 結構是於 2006 年採用的，由一個核心層和一個更為詳細的高級層構成，其出版日期互不相同。

最近進行的一系列改革已引起一些根本的變化：

從 2011 年 1 月起，IPC 的結構將實現簡化，將取消核心層與高級層之間的區別。目前使用核心層的主管局將能使用這一統一結構中的各主要組。每年 1 月 1 日都要出版一版更新的 IPC，而且如過大量修改時，還可能增出一版；

IPC 的發展將會加速，以爭取按新的工作程式將美國分類、歐洲分類（ECLA）和日本特許廳 FI/F 術語等各種地區性分類系統逐漸整合起來，從而建立一個綜合統一的國際專利分類；

新的工作程式將加強電子論壇的使用，專家們可以通過電子論壇進行技術磋商，以期提高修訂工作的效率和品質；

對於 IPC 現行結構的修訂工作和程式，將在進行為期一年的評估之後，於 2010 年繼續加以審查。專家委員會將於 2009 年 9 月向 IPC 聯盟大會作出報告，預計該大會將核准進行這一審查。

以上資料取材自

http://www.wipo.int/pressroom/zh/articles/2009/article_0008.html

WIPO 著手提升智慧財產權作為融資工具之重要性

世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）將於今（2009）年 3 月 10 日在日內瓦舉行會議討論有關智慧財產權融資的議題。

以著作、商標、專利與設計等智慧財產權資產做為擔保品，此一融資方式對於一些中小企業日趨重要，特別是針對主要資本以專利技術和智慧財產權資產為核心的中小企業。然而，在現今的商業環境下，用無形資產來取得資金對企業仍是較為困難的融資途徑。

在全球商業發展上，智慧財產權資產在許多產業領域中有相當程度的增長，無形資產佔整體公司資本的比例愈形重要。不過智慧財產權資產的融資能力尚未能充分發揮，此乃因目前財務會計制度仍是依據有形資產為基礎所設計。智慧財產權融資得以完整發展，將有賴於若干概念與體系之建構，包括相關法律制度之建立，金融業的認知，以及資本市場採行的估算方法。智慧財產權融資方法若能有充分發展，將有助於企業進一步的商業成長與創新。3月即將召開之會議目的，即在增進智慧財產權所有人、發明人及金融服務業界，對於發展智慧財產權融資機會與障礙的認識與關切。該會議將檢視不同國家與不同產業中，現階段智慧財產權融資發展的實例，尤其著重探討如何透過法律層面與金融實務的改進方法，使智慧財產權資產獲得最大化之財產效益。

此外，鑑於該議題之重要性，WIPO 並持續與聯合國貿易法委員會（United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL）進行合作，確保在相關政策的發展上，智慧財產權領域的觀點未被忽視。過去五年以來，UNCITRAL 著手制訂的「擔保交易法立法指南（Legislative Guide on Secured Transactions）」，WIPO 亦參與其中，在 2007 年 12 月該指南完成後，WIPO 仍然繼續協助 UNCITRAL 進行該指南有關智慧財產權擔保權益附件的制定工作。

以上資料取材自

http://www.wtcenter.org.tw/SmartKMS/do/www/readDoc?document_id=98026&action=content【由王煜翔報導，取材自 WIPO News，2009 年 2 月 5 日。】

歐盟扣押學名藥成為 TRIP 理事會爭論焦點

在今（2009）年 3 月 3、4 日召開的 WTO 貿易相關智慧財產權理事會（Council on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs Council）中，開發中會員巴西與印度代表抨擊歐盟日前的一項扣押措施。歐盟日前對一批自印度運送到巴西的學名藥採取扣押行動，巴西等代表均主張此措施已違反 WTO 與貿易相關的智慧財產權規定，並認為此舉嚴重影響貧窮會員藥物取得的可能性。

此一爭端起於去（2008）年 12 月初，一批自印度運往巴西的抗高血壓藥物行經荷蘭，在港口等待轉運至巴西時遭到荷蘭海關的扣押，海關在 36 天後始將該批藥物發還出口商。

巴西與印度代表在 TRIPs 理事會上表示，歐盟此舉妨礙巴西人民取得攸關生命健康的醫療藥品，以及阻礙學名藥的合法貿易行為，並使全球公共健康與衛生的政策無法達成。其次，兩代表並批評，這批藥物無論在印度或巴西均非受專利權保護的藥品，故進出口會員均未違法；至於該批藥品在轉運國是否受專利權保護則毫無幹係，荷蘭海關無權扣押這批藥物。再者，歐盟此舉也漠視開發中會員在 TRIPs 談判過程所主張的立場，即 WTO 會員應基於開發中會員的公眾健康考量，在藥品供給上給予一定程度的彈性機制。

此外，國際衛生相關的非政府組織指出，歐盟所執行的檢查規定確實造成不當的扣押合法藥物，其相關規範應重新檢討，且歐盟與開發中會員簽訂的雙邊貿易協定，均涵括類似歐盟本身智慧財產權的執行條款，此等規定都造成開發中會員無法取得必要的醫療資源。

歐盟方面則強調其在提供低成本藥物援助上，一直不遺餘力，並且全球假藥貿易的嚴重性已到不容忽視的程度。歐盟代表主張，歐盟的關係措施事實上間接減少了開發中會員家假藥氾濫的問題。

此一爭端凸顯出歐盟相關法規與 WTO 規範間的落差所引發的問題。2003 年歐洲議會授權海關銷毀侵害智慧財產權之貨物，而無需提供任何可能的補償，並且此一規定對於轉運經歐洲的貨物亦一體適用。不

過由於此事件的發生，復因荷蘭海關在日前又扣押另一批從奈及利亞運往印度的HIV/AIDS藥品，歐盟立法者已開始思考前述規範的妥適性，檢討現行規定是否對於「合法的貿易秩序」造成破壞。

在數個國際衛生團體的敦促下，WTO秘書長拉米（Pascal Lamy）已經應允，將出面居間協調歐盟與其他開發中會員關於學名藥扣押的問題。

以上資料取材自

http://www.wtocommerce.org.tw/SmartKMS/do/www/readDoc?document_id=98568&action=content【由王煜翔報導，取材自ICTSD，2009年3月11日】

國際商會 (ICC) 2009 年行動計畫中 有關智慧財產權之相關議題

國際商會(International Chamber of Commerce，簡稱ICC)2009 年行動計畫中提出智慧財產權之相關任務--促進均衡、高效和永續的制度，以保護智慧財產權：

- 1.積極推動規範「委託人使用 IP 意見權利」之國際條約提案。
- 2.在生物多樣性公約談判遺傳資源取得及利益分享方面，協調跨部門的參與。
- 3.藉著製作世界智慧財產權組織活動的手冊，製作國際商會之 IP 工具包。
- 4.與歐盟環境和能源委員會合作，針對綠色能源技術的智慧財產保護提出企業建言。
- 5.對歐盟專利制度改革提出建言。
- 6.支持和促進國際商會的禁止盜版及仿冒行動計畫。
- 7.在提升專利申請案件之整體審查品質及檢索作業上加強國際合作。

以上資料取材自

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3524【資料來源：亞洲貿易促進會駐巴黎辦事處】

歐洲專利局啟用異議網路申請服務

今（2009）年3月5日，歐洲專利局(EPO)利用新的 EP 異議(Oppo)插件，受理了第一件以電子形式提交的異議申請，這是 EPO 線上申請服務的一個新里程碑。該申請由慕尼黑 TBK 專利律師事務所律師 Aurel Vollnhals 提交。

線上提交的優點在於安全、保密、可靠、高效和方便用戶使用。隨著 EP 異議插件的啟用，包括異議方、介入訴訟人、專利權人和第三方在內的當事方均可以高效和標準化的程式完成異議程式所需步驟。

目前，該系統的后續提交文本插件業已基本完成，用戶可提交申訴程式相關檔，包括向擴大申訴委員會提出的復審訴求。EPO 的線上提交系統允許用戶以電子方式向 EPO 或成員國專利局提交歐洲專利、歐洲-PCT、PCT 和國家專利申請。上述申請可通過軟體或軟體的專利管理系統(PMS)介面提交。

EPO 辦公和對外自動化系統負責人表示，安裝異議插件使 EPO 朝著實現專利系統全電子化服務邁進了重要一步。EPO 局長日前稱，此次線上提交軟體系統升級，意味著今後有關歐洲專利所有程式的檔均可以電子形式提交。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200903/t20090324_447452.html

歐盟年內有望下調共同體商標申請費

日前，歐盟各成員國代表已就共同體商標申請和註冊費用下調 40%的建議達成共識。歐盟內部市場協調局(OHIM)機構事務和對外關係負責人 Andrea Di Carlo 稱，費用調整的相關規定擬定於 2009 年 7 月正

式實施，但具體時間和過渡期的相關規定仍未最終敲定。

據歐盟各委員會構成的綜合事務委員會(Comitology Committee)證實，削減後的共同體商標申請和註冊費用合計 1,050 歐元(電子申請為 900 歐元)。

此舉亦是歐盟各方對解決 OHIM 預算盈餘達成的折衷方案。根據協定，在新的費用標準生效後，50% 的商標續展費將歸各成員國商標行政管理機構所有。各成員國還明確表示，通過《馬德里議定書》提交共同體商標申請的企業將享有和直接申請類似的費用優惠。

上述修改仍須得到歐盟委員會的正式批准方可生效。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200903/t20090320_446622.html

歐洲議會通過「與中國經貿關係」決議文

歐洲議會於 98 年 2 月 5 日通過「與中國經貿關係(Trade and Economic Relations with China)」決議文，除檢討過去中歐盟雙邊待加強之關係外，並就歐盟執委會未來可以加強推動之方向提出呼籲，亦針對中國歐盟關係過去互動情形提出檢討。

在智慧財產權方面，歐盟承認中國在保護智慧財產方面已有努力，但對當前仍然嚴重之大規模仿冒品表示關切，特別就新型與設計專利方面之仿冒提出關切。

資料來源：駐歐盟兼駐比利時代表處經濟組

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3523

以上資料取材自

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3523

歐盟與中國簽署協定加強智慧財產權保護合作

歐盟與中國於 98 年 1 月 30 日簽署 9 項協定，其中包含有關加強智慧財產權保護關務合作計畫(Action Plan on Customs Cooperation between the European Community and China with regard to enforcement of Intellectual Property Rights)，鑒於中國目前仍是歐盟邊境查獲之仿冒及盜版品主要來源國(占 60%)，歐盟爰盼就此與中國加強合作，其重點為：(一)成立工作小組以研析中國與歐盟間仿冒品流通量；(二)有關 IPR 風險資訊之交換；(三)主要海港及機場之關務合作；(四)官員互訪；(五)與中國私部門合作以偵測可疑船隻。

資料來源：駐歐盟兼駐比利時代表處經濟組

相關連結：

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/international_customs_agreements/china/index_en.htm

以上資料取材自

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3525

英國智慧財產權局兩免費專利資料庫上線

2009 年 1 月 17 日起英國智慧財產權局(UKIPO)在其網站推出兩個新的免費專利資料庫——有效專利資料庫(Patents Endorsed Licence of Right, LOR)和失效專利資料庫(Patents Not in Force, NIF)。

LOR 和 NIF 資料庫以 UKIPO 於 2008 年 4 月啟動的免費線上專利期刊服務(e-Patents Journal)為基礎，每週更新一次，網址是：<http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-dl-licenceofright.htm>。

UKIPO 專利部門負責人肖恩·丹尼赫表示，UKIPO 希望兩個新資料庫能夠幫助企業獲得更好的創意和更多的機遇。

新資料庫中的著錄專案資訊包括發明生效日、失效日、申請號、申請日、公開號、IPC 分類號、權利人和發明名稱等。資料庫記錄的資訊可按照發明生效日、失效日、IPC 分類號或公開號進行排序，方便用戶檢索，並可點擊公開號或者申請號的鏈結進入 esp@cenet 系統頁面查看該記錄的詳細資訊。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200902/t20090224_441983.html

英官方研究表明英企業智慧財產權保護意識缺乏

英國智慧財產權局(UKIPO)打擊智慧財產權犯罪小組最近出爐的一項調查結果顯示，英國眾多企業未採取任何措施保護其智慧財產權，缺乏保護智慧財產權的意識和舉措。

調查顯示，被調查企業中，四成未採取任何保護智慧財產權的實際行動，如商標註冊或對雇員進行相關培訓；三分之一的企業不清楚在其營業場所出售的商品是否合法；在知道其雇員出售 DVD 的受訪企業中，近五分之一的企業知道所售 DVD 為盜版，但仍然允許這種非法活動的發生；超過四分之一的企業並未提示其雇員不得在工作時間下載非法網路資訊。

調查還顯示，企業管理者在保護智慧財產權責任意識方面的表現同樣令人擔憂：近 30% 的受訪者表示不會阻止其雇員或同事購買假冒商品，也不對這種行為採取任何措施，因為這不在其職責範圍內。

英國警長協會打擊智慧財產權犯罪部和 UKIPO 打擊智慧財產權犯罪小組負責人賈爾斯·約克認為，這項調查凸顯了英國諸多企業的管理人員根本不知道

侵犯智慧財產權的行為會對其公司以及個人造成損害。

UKIPO 版權和智慧財產權執法處主管埃德·奎爾特認為，智慧財產權對推動英國經濟發展至關重要，因此各類企業都不能忽視智慧財產權的價值，必須採取行之有效的措施阻止在工作場所侵犯智慧財產權的不法行為。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200902/t20090225_442285.html

意政府與行業協會合作評估專利專案商業前景

義大利經濟發展部、銀行業協會、工業聯合會及義大利大學校長協會(CRUI)日前共同簽署了一份對專利專案進行商業前景評估的合作協定。

該合作協議是義大利對企業創新投資進行系統化支援所採取的新舉措。協議採納了一套經大學院校、商業界和銀行業專家認可的通用評估方法，以評估上市前專利的潛在市場價值，並幫助企業為轉化專利成果獲得銀行貸款，從而提高國內創新品質和價值。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200902/t20090210_440232.html

美國控告大陸保護智慧財產權不力 WTO判中國敗訴

我遠東貿易服務中心駐香港辦事處引述香港大公報 2009 年 1 月 27 日報導指出，美國在世界貿易組織（WTO）控告中國大陸保護智慧財產權不力，爭端解決小組於年 1 月 26 日做出判決，採納美國大多數觀點，包括認為中國不保護未通過審查書報的版權違法。

美國代理貿易代表歐蓋爾（Peter Allgeier）發表聲明指出，小組的發現「是一項重要的勝利」。

該宗訴訟，美國在 2007 年 4 月向中國要求諮商，未獲結果，同年 9 月爭端解決小組成立。美國的三項主要訴求，小組認為有兩項裡中國的法律或措施違反「與貿易有關智慧財產權協定（TRIPS）」，另一項美國舉證不足。雙方都還可以上訴。

中國著作權法第四條規定：「依法禁止出版、傳播的作品，不受本法保護」。中國在小組調查審理過程中爭辯，未通過審查的出版品既已全面禁止，自然就不會在市面上流通盜版，可見「有了公共審查，便不需要私人訴訟」。

三名專家組成的在小組在報告中指出，政府審查跟著作權法二者保護的是不同的權利與利益，中國的說法缺乏根據。

另外，美國指控中國海關將查獲的仿冒商品僅僅去除商標後，就進行拍賣流回市場，這會混淆消費者認知，反而傷害被仿冒品牌的商譽，甚至讓仿冒行為有增無減。小組也判定中國敗訴。小組建議，中國應使其著作權法和海關措施符合它在 TRIPS 下的義務。第三，美國指出，TRIPS 中規定，達到「商業規模」的盜版或商標仿冒，就應該以刑事犯罪處理，但中國刑事法把構成犯罪的數量門檻訂得太高，不符市場現實。

對此，小組認為，商業規模是個相對概念，要證明中國的成罪門檻高到無法打擊商業規模的盜版和仿冒，美國所提的證據尚不足。

以上資料取材自

http://www.doc.trade.gov.tw/BOFT/web/report_detail.jsp?data_base_id=DB009&category_id=CAT1914&report_id=165121

美國會正式將09年專利改革法案列入議程

今（2009）年 3 月間，美國參議院司法委員會主席派翠克·萊希和眾議院司法委員會主席約翰·科尼爾斯在新聞發佈會上宣佈，參眾兩院正式將 2009 年《專利改革法案》列入議程。

2009 年《專利改革法案》的關鍵議題，除了專利損害賠償，還包括改先發明制為先申請制、故意侵權、授權後異議程式、專利訴訟管轄、中間上訴程式、美國專利商標局(USPTO)依法確定費率的許可權等。

與 2008 年相比較，09 年的《專利改革法案》不包含申請品質管制(AQS)、所有申請 18 個月公開、禁止費用分流等條款。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200903/t20090320_446623.html

美百家製造業企業就專利立法致信奧巴馬

據美國專利政策製造商聯盟（Manufacturing Alliance on Patent Policy）網站消息，日前，135 家美國製造業公司和組織聯名致信美國總統奧巴馬，提請奧巴馬關注專利立法對美國製造業的影響。

眾議院於 2007 年 9 月通過了《專利改革法案》，該法案在 2008 年止步於參議院。這封信表達了美國製造業對於第 111 屆國會將再次討論《專利改革法案》的密切關注，並認為如果《專利改革法案》最終獲得批准將對美國經濟產生不利影響。

建議信表示，涉訴專利僅占授權專利的一小部分，專利訴訟案件量並沒有超出控制，不能由此證明專利制度有重大缺陷。同時，專利制度已經通過一系列法院判決發生了重要變化。《專利改革法案》削弱

了專利保護力度，可能打擊新的創新，從而減少可能的創新投資和相應就業崗位。

在過去的 13 年，專利損害賠償金並沒有實質增長，其平均數額還略微下降。《專利改革法案》試圖通過改變損害賠償金計算方法來減輕對專利侵權的處罰。在實際的專利訴訟中，侵權人卻可能成為被侵權專利權人索要過多損害賠償金的犧牲品。

近年來，專利申請量確實急劇增長，這是美國創新能力增強的標誌，而不應該作為削弱專利保護的藉口。國會應採取的措施是確保美國專利商標局(USPTO)獲得更多的資源和有效的管理，以解決專利申請量激增問題。

製造商們表示，《專利改革法案》的很多內容只是讓高科技和制藥業等少部分利益團體獲益，美國專利制度改革應該惠及所有創新經濟領域。鑒此建議奧巴馬關注中小企業的利益，阻止那些利益失衡的專利立法變化。

這封信由專利政策製造商聯盟整理。該聯盟旨在促進政策制定者和執法機構與製造業之間有關專利政策影響的交流。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200902/t20090225_442283.html

美韓兩局正式啟動"專利審查高速公路"

美國專利商標局(USPTO)和韓國智慧財產權局(KIPO)於 2009 年 1 月 28 日宣佈，兩局自 2009 年 1 月 29 日開始正式啟動“專利審查高速公路”(PPH)專案。

根據兩局 PPH 專案，收到其中一局審查報告的申請人可向另一局對相應專利申請提出加速審查請求，從而提高審查效率。該專案在確保專利審查高速和高效的同時也減少了兩局的工作量。

PPH 專案的正式實施標誌著美韓兩局間的合作取得了重大進展。USPTO 和 KIPO 仍將繼續評估申請人的需求和 PPH 專案所取得的進展，適時進行更深層的會談並對其進行完善。

USPTO 代理局長約翰·道爾指出，美韓 PPH 的正式實施標誌著專利審查向全球共用邁出了重要一步。KIPO 局長高正植(Jung-Sik Koh)認為，試行期的成功運作證明，PPH 項目不僅加快了申請人獲得專利授權的速度，且提高了兩局的行政工作效率。PPH 專案的正式實施將推動“專利審查高速公路網路”在全球範圍內的發展。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200902/t20090217_441125.html

美新兩局試行"專利審查高速公路"

2009 年 1 月 30 日，美國專利商標局(USPTO)和新加坡智慧財產權局(IPOS)宣佈於 2009 年 2 月 2 日啟動“專利審查高速公路”(PPH)專案試行。

PPH 專案有益於加快專利審查，使申請人更快、更有效地獲得其專利，且有助於兩局利用彼此工作成果，避免重複工作，減輕審查負擔，提高審查品質。專案試行旨在瞭解專利申請人的具體需求，並對該專案是否提高專利審查品質和效率、是否降低兩局的工作量進行評估。

專案試行期限暫定為一年，如參與 PPH 試行專案的專利申請數量超出雙方的處理能力或其他原因，試行期可能延長或提前終止。如有調整，兩局將對外公告。

USPTO 代理局長約翰·道爾表示，該試行專案是 USPTO 與 IPOS “工作分享戰略”的重要成果，在解決日益增長的工作量問題的同時將進一步擴展 PPH 專案不斷增長的全球網路。(

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200902/t20090217_441121.html

美唱片業協會以"漸進式反應"應對網路侵權

近日，美國唱片業協會(RIAA)宣佈，將與互聯網服務供應商簽訂合作協定，對於非法線上檔共用者，採取“漸進式反應”策略。

根據協定，供應商可先向侵權網路用戶發出警告，責令其停止侵權活動；若用戶置之不理，將面臨終止互聯網接入服務。

從 2003 年起，RIAA 開始對非法共用網路檔者提出訴訟，大部分案件都以庭外和解告終。RIAA 日前宣佈，對之前涉嫌非法下載音樂的 3 萬多人，將不再追究法律責任。

與此同時，RIAA 還終止了和 MediaSentry 公司的合同。RIAA 曾委託 MediaSentry 公司通過搜索互聯網來收集線民非法共用音樂的證據，但這一做法遭到批評者的猛烈抨擊，他們指責 RIAA 利用此項技術提出了很多虛假訴訟，使很多無辜人士成為被指控對象。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200902/t20090225_442264.html

日本專利局開始受理日美歐三局統一格式的申請

2009 年 1 月 1 日，日本專利局(JPO)開始受理以日美歐三局研究決定採用的統一格式提交的專利申

請。經互聯網等線上提交的申請，JPO 將僅受理這一格式。

JPO 已在其網站公佈與新格式(“說明書”、“權利要求範圍”、“附圖”和“文摘”)對應的電腦用相關申請軟體版本。“說明書”中的著錄專案追加、名稱變更、檔順序變更均可在新格式中操作，亦可進行對微生物保藏號、序列表等的變更操作。新格式中的“現有技術文獻”以獨立標題在“說明書”中佔據位置。

對於發明專利和實用新型，JPO 均已受理新格式申請，且將於 2009 年 3 月末開始受理新格式的 PCT 申請。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200901/t20090121_439096.html

日本調降中小企業和風險企業國有專利使用費

據日本《每日新聞》報導，由於受當前金融危機和經濟不景氣的影響，日本中小企業和風險企業籌措研發投資資金較以往更加艱難。為此，日本經濟產業省近日決定大幅下調中小企業和風險企業的國有專利使用費，以降低其應用專利技術的費用負擔，使其可有效使用國有專利，創造新的商業模式，開發新產品。

目前，日本政府部門擁有的專利約 3,000 件，獨立行政法人（如日本理化學研究所、日本總務省下屬的資訊通信研究機構）的專利則達 3 萬多件。但是，至 2006 年末政府部門實際應用的專利僅為其全部專利的 13%。

民間企業以往使用國有專利須向政府支付專利技術產品售價的 2%至 4%。新費用制下，中小企業和風險企業使用曾經被應用但一段時間以來未再被利

用的專利，僅須支付原價的一半，而從未被利用的專利則可幾乎無償使用。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200902/t20090209_440201.html

日本設專門機構保護農產品智財權

據中央社記者楊明珠於今（2009）年1月4日引述日本「讀賣新聞」報導指出，鑒於日本的農產品、產地等名稱陸續在中國和台灣等地被搶先登記商標，日本農林水產省決定成立一個「農林水產智慧財產保護集團」。

報導說，「農林水產智慧財產保護集團」將於1月中旬先嘗試運作，從網路上監視日本的農產品、地名等是否被人在外國搶先登記。一旦發現有日本的產地名稱等被登記的情況，會立刻通知相關縣市。監督機關預定於4月正式成立，將設於日本的民間調查研究機構內，並與中國及台灣的代理申請專利商標事務所進行合作。

農水省將呼籲各縣市政府參與，共同分攤運作經費。在中國、台灣，被申請登記的商標會刊登在網路上，在審核結束之後3個月內，利害關係人可提出異議。有些縣市政府獨自進行這項監視作業，但農水省認為，一起監視的話，效率較高。

報導說，日本知名的「越光(koshihikari)」米，在中國的中文標記是「越光」，日本無法在中國使用此商標，因為早已被一家總社設於東京、名為「東波」的公司給搶先向中國商標局登記商標。另外，日本稻米品牌「秋田小町」、「一目惚(語意為一見鍾情)」的商標也被中國的公司在中國登記商標，讓消費者以為是日本米，高價販售。反而是正宗的日本米，不能用這樣的中文當商標，只能在米袋上標示著「宮城縣產」。

2006年，到台灣設店的讚岐烏龍麵店「土三寒六」，是日本香川縣期待能進行宣傳的連鎖店，但招牌上寫著「讚岐」二字被台灣的一家冷凍食品公司抗議，因為不論是日文的平假名或羅馬字全被這家公司登記商標了。

報導說，中國申請商標的案件急遽增加，前年就超過70萬件，全球居冠。在經濟急速發展之際，也導致「商標生意」盛行。有些人或業者先將海外較為知名的商標登記，等這些產品要進軍中國市場時，再以高價出售商標。「日本貿易振興機構」及日本各縣市政府指出，在中國，日本已有21縣市名稱或地名被搶先登記商標，另有9縣市的名稱還在申請中。

像是日本的山梨縣，想將當地的葡萄酒出口到中國，監看中國商標局的網站時，差點漏看了已有一位上海人已搶先登記「山梨勝沼」商標。因為「勝」字是以中國簡體字(月生)呈現。2003年，中國有家公司將「青森」這名稱向中國商標局登記為果實的商標，4月時刊出公告，若3個月內無人提出異議，可登記成功。當年6月，台灣一家法律事務所注意到此事，基於善意告知日本青森縣的相關業者，青森縣於7月提出異議。花了4年才解決此事。

日將推出支援內容產業新舉措

據日本媒體報導，日本政府於今（2009）年3月間決定，將推出電影、動畫等在海外具高度競爭力的日本內容產業（歐盟“Info2000 計畫”中把內容產業的主體定義為“那些製造、開發、包裝和銷售資訊產品及其服務的產業。”）支持措施——在駐歐美和亞洲約10個國家的使館和領事館設立旨在推介日本企業的“日本品牌支援中心”。

“日本品牌支援中心”支援內容製作企業和個人開拓海外市場，構築官民合作支援內容產業發展的體制；提高國際競爭力，應對當前的經濟不景氣。“日本品牌支持中心”將與駐在國的電影供片公司等開

展活動，並在未來市場將快速擴大的中國、印度等亞洲國家開展日本品牌推廣活動。

此外，日本知識財產戰略本部於 2009 年 3 月推出全面支援內容產業政策——“日本品牌戰略”框架，並於 3 月末提交首相。在“對中小企業的經營支援”方面，將在“內容產業部分”新設特殊框架；“戰略”包括支援地區內容企業間的合作以及先進的音像技術開發。知識財產戰略本部希望藉此改變以往中小企業因對政府支援認識不足致使未能利用相關政策的局面。

多年來，日本政府大力支持國內內容產業的發展。然而，由於政府部門各自為政，效果並不顯著。在 2009 年度奧斯卡獎頒獎典禮上，日本影片《送行者：禮儀師的樂章》和動畫片《積木小屋》(在日本文化廳舉辦的電影節獲得大獎)分別首次榮獲最佳外語片和最佳動畫短片，影片製作公司或放映影院卻未必能獲得相應收益。

目前，日本內容企業有能力生產高品質的產品，但是其規模往往不大，且基礎脆弱，已成為繼續發展的瓶頸。日本內容產業市場份額高達 13 萬億日元(約合 9,190 億元人民幣)，在全球屈指可數，但是少子老齡化趨勢的加劇已導致日本市場有停滯增長的傾向。

由於韓國和歐洲等國家和地區政府的積極支援，近年全球內容產品市場持續以 5% 的增長率增長。然而，如何獲得更多的市場份額則是日本內容產業進一步發展的新課題。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200903/t20090319_446450.html

韓國允許免費使用國有專利

為提高國有專利的利用率，韓國智慧財產權局(KIPO)近日宣佈，允許社會各界免費使用國有專利。

根據該規定，凡自獲授權後閒置三年的國有專利

，任何人均可免費使用一年。

負責國有專利事項的 KIPO 智慧財產權政策部長 Chang-Ryong Kim 認為，大部分國有專利一旦成功實現商業化將創造巨大財富，實行該規定可大大降低企業的研發投資風險。

隨著國有專利受到韓國企業日益廣泛的關注，企業專利權相關收入以及國有專利的技術轉移率近年穩定增長。

此外，KIPO 計畫推動《發明促進法》的修訂進程，給予公共研究實驗室等發明機構專利處置權和管理權，以鼓勵其結合企業需求進行技術發明。KIPO 還將繼續完善國有專利制度，促進國有專利的開發利用，推動韓國整體工業發展。

目前，韓國共有 1,929 件國有專利，這些國有專利的列表和詳細資料登載在 KIPO 網上專利交易市場網站(www.ipmart.or.kr)和 KIPO 主頁(www.kipo.go.kr)上，供技術需求者免費或廉價獲取。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200902/t20090210_440247.html

韓國調整專利費用應對金融危機

鑒於韓國眾多個體發明人和中小企業紛紛抱怨向韓國智慧財產權局(KIPO)繳納專利費用的負擔過於沉重，KIPO 近日對其專利費用體系進行調整，以減輕個體發明人和中小企業的經濟負擔。

自 2009 年 1 月 1 日起，KIPO 將發明和實用新型登記費用平均降低 9%。為減輕目前經濟危機的影響，KIPO 計畫將目前對中型企業減緩 50%、小型企業減緩 70% 的費用減緩政策調整為對所有中小企業均減緩 70%。

為提升 PCT 申請的國際檢索品質，KIPO 提高了 PCT 國際檢索費用。為進一步減輕申請人的負擔，KIPO 對於以韓語進行檢索的國際檢索費用降低

50%，如審查員在撰寫國際檢索報告時引用在先國內申請的檢索結果，還將向申請人返還所繳費用的75%。

此外，為提升專利審查品質、完善專利審查請求制度，KIPO 計畫提高專利審查請求費用，以鼓勵申請人對其申請進行謹慎選擇，僅對需要進行專利保護的申請提出專利審查請求。

KIPO 一位官員表示，上述舉措不僅可減輕個體發明人和中小企業的經濟負擔，亦將減輕 KIPO 的工作負擔。今後 KIPO 將繼續傾聽客戶有關專利費用的需求，建立高效、經濟的專利費用體系，減輕客戶的經濟負擔。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200902/t20090209_440182.html

韓國局建立地區性反仿冒分局打擊假冒

據韓國智慧財產權局(KIPO)網站報導，KIPO 計畫對打擊假冒商品實行分散式管理模式。KIPO 通過建立三個地區性反仿冒分局以及制定有針對性的地區性管理規章，管控並消除違法商品的流通。

首家分局已於 2009 年 2 月 3 日在首爾掛牌成立，其他兩個分局也將於本月在 Youngnam 和 Jungbu 兩地區陸續成立。各分局將設立四支常設性管理隊伍，配合當地行政管理、監察和員警機構開執法行動。

隨著分散式管理模式的建立，打擊違法商品行動將更為頻繁。KIPO 將向司法部尋求協助，加大對假冒商品流通的管控。

據悉，2008 年 KIPO 共參與 18 次常規性以及 20 次專項打擊假冒商品執法行動。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200902/t20090224_441990.html

韓國智慧財產組織正式成立

為強化國內、外智慧財產權保護，提升國際競爭力，韓國智慧財產相關業界約 30 個大、小公司已共同成立韓國智慧財產組織（Korea Intellectual Property Organization），於 2009 年 1 月 16 日由韓國智慧財產局（KIPO）局長 Jung-Sik Koh 主持正式成立大會，韓國主要半導體設備製造商之一 Mirae 公司的總裁兼執行長 Soon-Do Kwon 將擔任該組織之首任總裁。

成立韓國智慧財產組織的目的是要統一解決智慧財產權保護需求，積極主導對於持續創新成果的保護，以戰勝經濟危機，並對身陷國際專利爭端的公司提供協助，對政府提出政策建言。此外亦支援反仿冒活動，對在外國面臨智慧財產侵權的出口商提供周全的在地支援。

KIPO 希望藉由韓國智慧財產組織的設立，可以創造一個尊重智慧財產權、體認知識價值的良好社會風氣，作為發展國力的踏腳石，並增加對智慧財產業界的財務支援，透過與知識經濟部 and 韓國海關等相關機構的合作，進一步加強韓國公司的智慧財產權保護。

以上資料取材自

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3542

韓國啟動智慧財產權人才網路資訊整合系統

韓國智慧財產權局(KIPO)近日宣佈，自 2009 年 1 月 12 日起啟動知識產權人才網路資訊整合系統 IPhuman(網址為www.iphuman.or.kr)。

IPhuman 提供有關企業智慧財產權工作人員和智慧財產權服務人員的各種統計資料，以及招聘資訊、職業教育和專利代理人的資訊。掌握智慧財產權從業

人員的詳細資訊可使企業的智慧財產權管理和培訓工作更加系統和高效。智慧財產權從業人員還可通過 IPhuman，在專利申請檔的翻譯、撰寫和現有技術檢索等方面尋求幫助。今後 IPhuman 還將刊載 KIPO 及其下屬機構的招聘資訊。

KIPO 希望通過 IPhuman 加快招聘資訊的傳播、提升教育品質，方便用戶獲取專利服務和代理人幫助。此外，KIPO 還計畫在 2009 年上半年建立專利代理人資料庫，整合教育資訊，並與私營招聘門戶網站進行招聘資訊方面的合作。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200902/t20090209_440198.html

韓國智慧財產權局設立專利交易資訊中心

今（2009）年 3 月間，韓國智慧財產權局(KIPO)宣佈設立專利交易資訊中心，為用戶提供專利交易方面的專家諮詢和資訊服務。

該中心是在原有專利技術固定市場(Permanent Patent Mart)基礎上改進而成，包括諮詢室、陳列館和智慧財產權圖書館。在諮詢室中有三名諮詢顧問隨時為用戶提供專利技術轉讓和產業化方面的諮詢服務；在陳列館，讀者可檢索和流覽 3 萬餘件待轉讓的專利技術；智慧財產權圖書館中有 4,000 餘冊知識產權方面的書籍，讀者可閱覽智慧財產權專業資料以及各種專利技術和產業化資訊。

KIPO 智慧財產權政策部部長表示，當前經濟危機使企業的運營狀況日益惡化。企業迫切需要通過技術突破抵禦經濟危機。專利交易資訊中心將在為企業提供專利技術轉讓和專利戰略資訊服務方面發揮積極作用。他同時強調，該中心對於中小企業和創業人員來說意義重大，呼籲他們儘快接受相關服務。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200903/t20090310_444214.html

新加坡新著作權(豁免作品)法生效

新加坡《2008 年著作權(豁免作品)法令》於 2009 年 1 月 1 日生效，有效期截至 2012 年 12 月 31 日。《2005 年版權(豁免作品)法令》於 2008 年 12 月 31 日廢止。

2008 年 12 月 18 日，新加坡政府公報上公佈《2008 年著作權(豁免作品)法令》。新法令在經過 2006 和 2007 年徵求公眾意見後，新增兩條規定：允許開設電影或媒體課程的高等院校以剪輯製作教學片為目的規避電影版權的技術保護措施；對於用於修補或檢測個人電腦中存在的安全隱患或漏洞的錄音或影片類光碟，允許規避版權保護的科技措施。

此次修訂還對一些現有規定作了修改，主要涉及下列內容：限制有關陳舊的電腦程式或視頻遊戲可以規避版權保護科技措施的規定。修訂後，該規定將僅適用於圖書館和檔案館以保存或存檔複製為目的的情形；放寬有關電子文學作品可以規避著作權保護的科技措施的規定。修訂後，只要電子文學作品不具有朗讀功能或螢幕閱讀功能(screen reader accessibility)，均可規避版權保護的技術措施。

新加坡智慧財產權局局長廖媛然(Liew Woon Yin)女士表示，經過細緻修訂，《2008 年著作權(豁免作品)法令》能夠更好地平衡著作權所有者的利益和使用者的需求二者之間的關係。隨著該法令的實施，新加坡的版權體系將得到進一步完善。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dttx/gw/2009/200901/t20090121_439098.html

澳大利亞新修專利法實施細則09年1月1日生效

澳大利亞《2008 年智慧財產權法修正案》於 2009 年 1 月 1 日生效。此次修訂重點是《1991 年專利法實施細則》。

此次修訂簡化了對《專利合作條約》（PCT）申請檔的要求。修訂後，申請人僅需在澳大利亞知識產權局(IP Australia)作出書面要求時遞交相關檔。此外，將 IP Australia 要求申請人遞交各種專利檔副本的不同期限統一為自 IP Australia 要求之日起 3 個月。

減少申請人提交非必需文件副本的情形。修訂後，申請人僅需在 IP Australia 提出要求時提交專利授權檔的驗證副本。

允許 IP Australia 與國際局以及國外專利機構進行優先權檔的電子交換。但 IP Australia 僅能在申請人提出要求或得到申請人同意的前提下進行檔交換。

此次修訂還對 2008 年 6 月引入的專利代理人自律制度進行了細微修改。此外，對《1991 年專利法實施細則》、《1995 年商標法實施細則》和《2004 年外觀設計法實施細則》中的附錄部分進行了更新。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dtxx/gw/2009/200901/t20090121_439103.html

澳大利亞出口商可申請返還部分智慧財產權費用

近日，澳大利亞政府對出口市場發展獎勵計畫進行修改，規定自 2009 年 7 月 1 日起澳大利亞出口商可申請返還部分智慧財產權費用。可申請返還的費用包括智財權核准費、登記費、續展費及相關的保險費用。

獎勵計畫由澳大利亞貿易委員會(Austrade)管理，是澳大利亞政府為鼓勵其出口商開拓海外市場，對符合條件者提供的一項財政援助計畫。獎勵計畫最高可返還 50%、超過 1 萬美元的出口市場開發費用。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/dtxx/gw/2009/200902/t20090209_440173.html

大陸將從九方面全面推進知識產權戰略實施

中國大陸知識產權局局長田力普於今（2009）年3月30日在北京召開的「世界知識產權組織跨區域知識產權高級論壇」上透露，中國近日推出了《2009年國家知識產權戰略實施推進計劃》，從九個方面確定了240項具體措施，全面推進中國知識產權戰略的實施。

為貫徹落實《國家知識產權戰略綱要》，確保逐年推進知識產權戰略實施工作，國家知識產權戰略實施工作部際聯席會議辦公室牽頭制定了《2009年國家知識產權戰略實施推進計畫》（以下簡稱《推進計畫》）。3月19日，該推進計畫正式印發實施。

根據該推進計劃，2009年中國知識產權策略實施工作的重點，一是加強以知識產權法治環境、行政管理能力和宣傳教育為主要內容的基礎建設，二是積極採取措施應對國際金融危機。

與中國知識產權策略綱要提出的九大措施相一致，策略實施推進計劃提出的240條具體措施也主要涵蓋九方面內容，即提升知識產權創造能力、鼓勵知識產權轉化運用、加快知識產權法制建設、提高知識產權執法水準、加強知識產權行政管理、發展知識產權仲介服務、加強知識產權人才隊伍建設、推進知識產權文化建設和擴大知識產權對外交流合作。各項措施均明確了主要實施部門，以保證措施得以落實並見到成效。

田力普稱，當今社會，知識產權日益成為經濟發展的戰略性資源和國際競爭力的核心要素，知識產權制度也成為推動中國發展的基本制度。特別是在經濟全球化的背景下，發展高技術產業和創意產業，開展國際貿易、實施技術轉讓，要求從策略高度對待知識產權問題，各國需要制定符合中國國情的知識產權策略和政策。

田力普稱，對於中國而言，制定並實施知識產權策略，不僅是應對國際形勢發展的需要，更是中國轉變經濟發展方式，緩解資源環境約束，提升中國核心競爭力的內在要求。

他表示，中國於2008年6月正式頒布的知識產權策略綱要，明確提出到2020年把中國建設成為知識產權

創造、運用、保護和管理水準較高的國家。在該綱要指導下，目前中國專利、商標、版權、農業、司法等部門都在制定各自領域的知識產權政策，10個省區市已經推出了符合地區特點的地方知識產權策略。中國從中央到地方、從行業到企業都在積極實施知識產權策略。

田力普稱，希望通過知識產權策略和政策的實施，為市場主體構建一個和諧、良好的知識產權環境，充分發揮市場配置資源的主導作用，引導企業成為知識產權創造和運用的主體，從而促進中國的創新型國家建設。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200903/t20090330_448295.html

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200903/t20090324_447448.html

大陸已有9省區市頒佈地方知識產權戰略

國家知識產權局局長田力普於今（2009）年2月4日在珠海召開的全國知識產權局局長會議上介紹，大陸頒佈實施國家知識產權戰略綱要後，各地掀起了貫徹落實戰略綱要的熱潮，截至目前，全國已有9個省區市結合本地經濟社會和產業發展實際，頒佈實施了地方知識產權戰略。

據悉，截至2008年底，遼寧、河南、陝西等8個省區市均已頒佈實施地方知識產權戰略，江蘇也於今年1月出臺了戰略，湖南、雲南、青海的戰略即將出臺，其餘省區市的戰略制定工作均已展開。上海等地還組織開展了戰略實施情況的中期評估，做好與國家知識產權戰略的銜接配套。

田力普說，近年來，我國各級地方政府對知識產權工作高度重視，投入力度不斷加大，在政府層面形成了定期研究機制、重大議事機制、領導目標責任制

和考核機制等，切實加強了地方政府對知識產權工作的組織領導和統籌協調。各地以相關工作為抓手，不斷夯實管理基礎、理順管理架構、完善服務體系，省市縣三級工作體系日益完善，知識產權宏觀管理能力大幅提升，地方知識產權管理工作成績喜人。

截至 2008 年底，國家知識產權局已批准設立國家級知識產權工作示範城市 10 個、示範創建市 36 個、試點城市 49 個；國家知識產權示範園區創建區 3 家，試點園區 27 家；企事業知識產權試點工作單位 257 家，示範創建單位 70 家，專利交流站 74 個，由點及面、由淺入深地推進全國知識產權事業協調發展。

田力普說，今年國家知識產權局將進一步指導各地按照國家知識產權戰略綱要的要求，因地制宜，制定和實施地方知識產權戰略或工作規劃，推動各地知識產權工作的全面深化。國家知識產權局也將積極推進各有關部門完善相關法規和政策措施，通過健全知識產權戰略實施工作機制、規範工作規程、健全戰略實施資訊溝通機制等舉措，大力推進國家知識產權戰略的實施，並爭取在健全重大經濟活動的知識產權審議制度等若干重大戰略措施上有所突破。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200902/t20090205_439905.html

以增強江蘇省自主創新能力和產業競爭力為核心，大力培育自主知識產權，促進知識產權產業化，加快建立要素齊全、充滿活力的知識產權創造體系，流轉順暢、運行高效的知識產權運用體系，法規健全、執法有力的知識產權保護體系，科學規範、運行協調的知識產權管理體系，功能完備、支撐有力的知識產權服務體系，大幅度提升知識產權創造、運用、保護和管理能力。

江蘇省委、省政府對實施知識產權戰略工作十分重視，省委書記梁保華指出：“大力培育自主知識產權是自主創新的著力點，也是建設創新型省份的戰略措施”。江蘇省省長羅志軍強調：“實施知識產權戰略工作十分重要，在當前擴內需、保增長、調結構中作用尤為突出，應該做為重點工作推進”。江蘇省省長助理徐南平親自帶領省知識產權局等部門和專家，就啟動實施知識產權戰略工作進行了深入調研和籌畫。

以上資料取材自

http://www.nipso.cn/qyzl/qydt/200902/t20090216_440829.html

國家知識產權局發佈2009年工作要點

《江蘇省知識產權戰略綱要》頒佈實施

《江蘇省知識產權戰略綱要》（《江蘇綱要》）經江蘇省人民政府第十七次常務會議批准，於今（2009）年 1 月 5 日由江蘇省人民政府以 2009 年一號檔正式頒佈實施。

《江蘇綱要》共 35 條。內容包括序言、指導思想、發展目標、重點任務和保障措施。基本思路是按照激勵創造、有效運用、依法保護、科學管理的方針，

今（2009）年 2 月 20 日，國家知識產權局發佈了 2009 年工作要點。要點指出，09 年國家知識產權局將大力實施知識產權戰略，切實加強知識產權工作的統籌協調，進一步完善專利法律法規，全面加強知識產權宏觀管理、專利審查和幹部人才隊伍建設等方面工作，努力把學習實踐科學發展觀取得的重要成果轉化為推動知識產權戰略實施的有力舉措和強大動力。

要點指出，2009 年，是新中國成立 60 周年，是我們國家克服國際金融危機對我國的不利影響，積極擴大內需促進經濟平穩較快增長的關鍵之年；也是我們積極應對知識產權工作面臨的新形勢、新機遇，認

真履行國家知識產權局新職能，全面推進知識產權戰略實施的關鍵之年；更是深入貫徹落實科學發展觀的總體思路、工作要求和主要措施，大力推進知識產權事業又好又快發展的關鍵之年。

在統籌協調方面，要點明確，將充分發揮國家知識產權戰略實施工作部際聯席會議制度的作用；積極開展行業知識產權戰略推進工作。在需求最迫切的部分外向型行業推動實施“指南針”計畫，幫助行業提升知識產權創造、運用、保護和管理能力；加強對地方和區域知識產權戰略制定和實施的指導；做好全國保護知識產權的統籌協調工作。

在法律法規體系建設方面，要點指出，國家知識產權局將在積極配合國務院法制辦做好專利法實施條例的修改工作的同時，做好審查指南、專利行政執法辦法、專利實施強制許可辦法等部門規章的修改工作，制定侵權判定標準，保證專利法修改的重要條款在操作層面的進一步落實。

在宏觀管理方面，要點提出，將深化知識產權工作合作會商機制，進一步明確國家知識產權局與地方政府合作會商機制的條件、程式及內容；加大對城市和園區知識產權試點示範工作的指導力度。全面實施知識產權強縣工程；建立地方知識產權工作指標統計上報制度；繼續深入開展“雷雨”“天網”等執法專項行動，重點處理一批具有重大影響的案件；加大知識產權維權援助工作力度，積極開展知識產權舉報投訴服務工作。

要點還對專利審查能力、資訊化建設、宣傳工作、人才隊伍建設、對外交流與合作等方面提出了明確要求。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200902/t20090223_441942.html

國家知識產權局2009年工作要點，詳

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/tz/gz/200902/t20090223_441924.html

知識產權局聯合8部門發通知加強企業境外參展知識產權工作

為加強企業境外參展知識產權管理工作，維護我國企業合法權益，樹立我國企業保護知識產權的良好形象，積極應對國際金融危機，2月10日，國家知識產權局、外交部、工業和資訊化部等9部門聯合印發《關於加強企業境外參展知識產權工作的通知》（以下簡稱通知），經國務院同意印發實施。

通知從預防、援助和協助企業自我維權3個方面提出10項應對措施。通知指出，要引導企業加強境外參展知識產權管理，督促企業加強境外參展產品知識產權自我審核。加強與境外展會主辦方的溝通和協調，深入瞭解展會主辦國知識產權法律法規和展會執法情況，及時反映我國參展企業的要求。加大對知識產權濫用的對外交涉力度，研究制定符合我國實際的知識產權海外維權機制和爭端解決機制。鼓勵企業申請、註冊和購買境外知識產權，從源頭上減少或避免知識產權糾紛。

通知要求，要引導企業建立知識產權合作機制，集中行業力量共同應對知識產權糾紛，降低風險，分攤成本。加大對企業知識產權管理能力的培訓，積極宣傳我國知識產權保護成就，樹立我國企業良好形象。

通知還要求，各部門要明確職責，積極主動為企業服務。加強對境外參展知識產權有關工作的統籌協調，建立部門間資訊通報和合作機制。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200902/t20090218_441262.html

培育新型產業擁有自主知識產權產品

大陸國務院總理溫家寶今（2009）年1月9日出席2008年度國家科技獎勵大會並講話，在談到如何應對國際金融危機時，溫家寶強調，要培育新型產業，擁有自主知識產權的產品。要重視知識和科技的力量。

會上，溫家寶指出，知識和科技是可持續發展的重要因素，是克服經濟困難的根本力量。在應對這場金融危機中，要重視知識和科技的力量。要把加快組織實施《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》，特別是16個重大專項與當前擴內需、保增長結合起來，突破制約經濟社會發展的關鍵技術，培育新型產業和擁有自主知識產權的產品，做到人無我有、人有我優，推動發展方式轉變和產業結構升級。要扶持科技型企業發展，促進科技創業，帶動社會就業，開闢新的經濟增長點，為經濟平穩較快發展作出貢獻。

溫家寶強調，科技實力決定國家命運。中國正在進行的現代化建設，必須充分依靠科學技術，支撐發展和引領未來。要堅持科教興國戰略，把提高自主創新能力、建設創新型國家作為國家發展戰略的核心。只有這樣，才能把發展的主動權牢牢掌握在自己手中，我國的現代化事業才有光明的前景。

溫家寶指出，要切實加強重大基礎科學研究。抓住世界科技前沿制高點，部署和落實一批重大基礎性、公益性科學研究項目，建設科技基礎平臺，建立開放共用機制，全面提高我國的科技發展水準，增強自主創新的後勁。

以上資料取材

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200901/t20090112_437719.html

金融促進經濟發展惠及自主知識產權

為應對國際金融危機的衝擊，促進經濟平穩較快發展，大陸國務院辦公廳日前下發《關於當前金融促進經濟發展的若干意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》指出，要鼓勵金融機構開展出口信貸業務，將進出口銀行的人民幣出口賣方信貸優惠利率適用範圍，擴大到具有自主知識產權、自主品牌和高附加值出口產品。

為貫徹落實黨中央和國務院關於進一步擴大內需、促進經濟增長的十項措施，國務院辦公廳就認真執行積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加大金融支持力度，促進經濟平穩較快發展，提出九項意見。即落實適度寬鬆的貨幣政策，促進貨幣信貸穩定增長；加強和改進信貸服務，滿足合理資金需求；加快建設多層次資本市場體系，發揮市場的資源配置功能；發揮保險保障和融資功能，促進經濟社會穩定運行；創新融資方式，拓寬企業融資管道；改進外匯管理，大力推動貿易投資便利化；加快金融服務現代化建設，全面提高金融服務水準；加大財稅政策支持力度，增強金融業促進經濟發展能力；深化金融改革，加強風險管理，切實維護金融安全穩定等九項意見。

在加強和改進信貸服務，滿足合理資金需求方面，《意見》強調，鼓勵金融機構開展出口信貸業務。將進出口銀行的人民幣出口賣方信貸優惠利率適用範圍，擴大到具有自主知識產權、自主品牌和高附加值出口產品。《意見》指出，要加大對民生工程、“三農”、重大工程建設、災後重建、節能減排、科技創新、技術改造和兼併重組、區域協調發展的信貸支援。支援高新技術產業發展。

以上資料取材

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200901/t20090112_437718.html

商務部加強對知識產權及企業創新能力的評價

日前，商務部發佈《關於建立招商選資綜合評價體系的指導意見》。意見指出，各地招商選資工作要在投資環境和社會責任方面加強對知識產權保護等的評價，強化對企業創新能力的評價，推動各地由招商引資向招商選資轉變。

意見提出，在投資環境評價方面，在對經濟發展、社會文化、基礎設施、資源環境等基礎指標評價的基礎上，加強對發展產業配套、提高政務水準、完善地方法規和配套政策、推進人居環境建設、優化人力資源結構、知識產權保護等方面的評價。在社會責任評價上，要積極宣導外商投資企業履行社會責任。注重對企業在誠信經營、合法公平競爭、知識產權保護等方面的評價與引導。

在創新能力評價方面，意見明確將“發明專利申請數”“專利申請數”“擁有發明專利數”等項列入招商選資綜合評價指標體系基本框架。

意見指出，各地要進一步提高對招商選資綜合評價體系建設工作的認識，積極籌畫，科學構建，通過對招商選資工作的正確評估與分析，徹底轉變重規模、輕品質的投資促進方式，推進我國利用外資工作又好又快發展。

意見明確，指標設置應有明確的科學內涵。選取的指標應具有一定的現實統計基礎，對於目前難以量化的指標，可以暫時用定性指標來描述；指標設定應突出對“選資”成效的評價，有效引導利用外資由重規模向重品質轉變。

據瞭解，招商選資綜合評價體系還包括綜合品質評價、產業升級評價、資源節約與環保評價等內容。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200902/t20090223_441814.html

服務業企業知識產權出資比例可達7成

為貫徹落實《國務院辦公廳關於搞活流通擴大消費的意見》，國家工商行政管理總局日前出臺五項措施，支援流通企業健康發展。國家工商總局支援投資人以知識產權等非貨幣財產出資設立服務業企業，非貨幣財產出資比例最高可達企業註冊資本70%。

國家工商行政管理總局出臺五項措施包括：

重視和加強對知名流通企業、全國性和地方性商業老字號大小的商標權保護，進一步完善馳名商標認定制度，加大馳名商標保護力度，加強展會的商標監管工作，加大對侵權行為的打擊力度。在全國大中城市推廣“商標授權經營制度”，對規模化商品批發零售市場進行規範化商標監管。

對法律、行政法規和國務院決定未設定，一些部門和地方自行設定的服務業企業登記前置許可專案，各級工商行政管理機關一律停止執行。對一般性服務業企業降低註冊資本最低限額，除法律、行政法規另有規定的外，一律降低到3萬元。支援投資人以知識產權等非貨幣財產出資設立服務業企業，非貨幣財產出資比例最高可達企業註冊資本70%。

積極培育大型流通企業集團，在企業登記中開闢“綠色通道”，對兼併登記申請實行專人專件辦理，對符合條件、手續齊全的當場辦理註冊登記；當場不能辦理的，要一次告知需補辦的手續，跟蹤服務。

除有特殊規定外，流通服務業企業設立連鎖經營門店，可持總部的連鎖經營相關檔和登記資料，直接到門店所在地工商行政管理機關申請辦理登記手續。在有條件的地方，積極開展企業名稱遠端核准和企業遠端核准登記試點，試行企業登記材料網上預審，推進電子登記和網上年檢工作進程。

簡化程式、放寬准入，大力扶持和促進中小商貿企業發展。充分發揮股權出質登記在解決企業特別是中小企業融資難問題上的積極作用。積極辦理股權出質登記，認真做好動產抵押登記工作，為企業特別是中小商貿企業的融資擴寬管道。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200901/t20090120_438714.html

24_447294.html

人民銀行銀監會出臺意見探索知識產權質押貸款

日前，為深入貫徹落實黨中央、國務院關於進一步擴大內需、促進經濟增長的十項措施和《國務院辦公廳關於當前金融促進經濟發展的若干意見》精神，認真執行適度寬鬆的貨幣政策，中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會出臺《關於進一步加強信貸結構調整促進國民經濟平穩較快發展的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）。《指導意見》提出，要探索推進知識產權、自主品牌質押貸款。促進自主創新成果產業化，推動產業結構優化升級。

《指導意見》提出，要發揮科技對擴大內需的支撐作用，鼓勵和引導金融機構支持企業自主創新，用好各類政府基金、財政貼息等補償手段，加強對國家級工程技術研究中心、重點實驗室建設、高新技術產業群、國家高技術示範工程建設、國家重大科技產業化專案、科技成果轉化專案等方面的信貸投入，促進提高企業自主創新能力，推動自主創新成果產業化。

《指導意見》指出，鼓勵地方政府設立創業投資引導基金，通過參股和提供融資擔保等方式扶持創業投資企業，促進政府引導、市場化運作的創業投資發展。探索推進知識產權、自主品牌質押貸款，支持火炬、星火等科技發展計畫專案。搭建多種形式的科技金融合作平臺，支援創業孵化服務機構發展。鼓勵金融機構開展出口信貸業務，靈活運用票據貼現、押匯貸款、對外擔保等方式，培育一批具有自主知識產權、自主品牌和高附加值的出口拳頭產品，促進加工貿易轉型升級和梯度轉移。

以上資料取材自

<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200903/t200903>

江蘇省發佈大陸首個企業知識產權管理標準

今（2009）年1月5日，江蘇省知識產權局、品質技術監督局、科技廳、發改委等8部門聯合發佈了江蘇省地方標準《企業知識產權管理規範》。

《企業知識產權管理規範》規定了企業知識產權管理的方針、體系要求、資源管理、運行控制、合同管理等，是企業開展知識產權管理工作的指南。該規範作為現代企業管理的一種全新標準，是全國首創。

制定並推行《企業知識產權管理規範》，是江蘇貫徹實施《國家知識產權戰略綱要》的一個重要舉措，對於指導幫助企業建立高效合理的知識產權管理體系，提升企業知識產權的綜合管理能力和戰略運用能力，加快江蘇創新型省份建設具有十分重要的意義。

據瞭解，從2003年到2008年，江蘇省專利申請量6年增長6倍多。2008年1—11月，全省專利申請量已達10.7萬件，位居全國首位，其中企業專利占了大頭，達5.06萬件，占47%，這一比例比6年前提高了10個百分點。

企業知識產權工作的有效開展，一方面使江蘇快速成長為專利大省，另一方面也日益凸顯出企業專利管理滯後這一薄弱環節。而《企業知識產權管理規範》將有效地解決專利管理中的許多問題。標準的發佈和實施，將為企業提供一套從事知識產權管理工作的指南，對於指導和幫助企業建立高效合理的知識產權管理體系，提升企業知識產權的綜合管理能力和戰略運用能力，具有十分重要的意義。

據江蘇省知識產權局局長朱宇介紹，即將在全省推行的貫標工作，將首先以江蘇省企業知識產權戰略推進計畫專案承擔單位為試點，並逐步在高新技術企業、科技型中小企業中推行。為了鼓勵企業積極開展

貫標工作，還將制定和出臺對達標單位的獎勵辦法。

以上資料取材自

<http://scitech.people.com.cn/GB/8628580.html>

<http://scitech.people.com.cn/GB/8628580.html>

知識產權維權援助公益熱線 "12330"即將開通

全國知識產權維權援助公益熱線“12330”將於今年全國知識產權宣傳周期間開通（按 2009 年全國知識產權宣傳周活動定於 4 月 20 日至 26 日舉辦）。宣傳周期間，國家知識產權局將在北京舉行“12330”熱線開通儀式。

2008 年 11 月，國家知識產權局向工業和資訊化部申請設置全國統一的知識產權維權援助服務公益電話號碼。今年 1 月 20 日，工信部復函核配“12330”作為國家知識產權局全國統一知識產權維權援助公益服務專用號碼。

為深入貫徹落實科學發展觀，積極實施國家知識產權戰略，根據國務院關於議事協調機構設置的通知精神，全國各知識產權維權援助中心除提供維權援助服務職能外還承擔舉報投訴服務的職能。

知識產權維權援助中心將接收任何單位或個人對知識產權侵權、知識產權違法案件的舉報或投訴，以及接收轉送的舉報或投訴案件。維權援助中心接收舉報或投訴案件後，將及時向有關知識產權行政執法機關或公安機關轉送，並向舉報人或投訴人回饋案件處理情況和結果。

知識產權維權援助服務主要內容包括：組織提供有關知識產權的法律法規、申請授權的程式與法律狀態、糾紛處理和訴訟諮詢及推介服務機構等服務；組織提供知識產權侵權判定及賠償額估算的參考意見；為具有較大影響的涉外知識產權糾紛以及無能力支付糾紛處理和訴訟費用的中國當事人提供一定的經費資助；協調有關機構，研究促進重大涉外知識產

權糾紛與爭端合理解決的方案；對疑難知識產權案件、濫用知識產權和不侵權訴訟的案件，組織研討論證並提供諮詢意見；為重大的研發、經貿、投資和技術轉移活動組織提供知識產權分析論證和知識產權預警服務；對大型體育賽事、文化活動、展會、博覽會和海關知識產權保護事項，組織提供快捷的法律狀態查詢及侵權判定等服務。

知識產權維權援助服務物件主要包括因經濟困難，不能支付知識產權糾紛處理和訴訟費用的中國公民與法人；遇到難以解決的知識產權事項或案件的中國公民、法人或其他組織。申請人可以向申請人住所地、經常居住地，侵權行為地，或對方當事人住所地、經常居住地的中心提出維權援助申請。

截至目前，國家知識產權局已經批准設立了 46 家知識產權維權援助中心。2009 年，國家知識產權局還將陸續批准成立知識產權維權援助中心，到年底中心數量預計達到 70 家左右，3 年內全國知識產權維權援助中心將達 100 家左右。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200903/t20090318_446364.html

最高法院全面部署貫徹實施國家知識產權戰略

最高人民法院於今（2009）年 3 月 29 日發佈《最高人民法院關於貫徹實施國家知識產權戰略若干問題的意見》（以下簡稱《意見》），對人民法院貫徹實施國家知識產權戰略作出全面部署和要求。

出臺《意見》的基本背景是為了解決落實黨的十七大明確提出“實施知識產權戰略”的要求和國務院於 2008 年 6 月發佈的《國家知識產權戰略綱要》。《意見》分為 6 大部分，共計 36 條具體意見。

《意見》強調，各級法院要充分認識實施國家知識產權戰略的重大意義，切實增強人民法院知識產權

司法保護的責任感和使命感。人民法院要充分發揮司法保護知識產權的主導作用，從充分發揮各項知識產權審判的職能作用、綜合運用知識產權司法救濟手段、及時明晰知識產權法律適用標準、努力加強人民法院與其他司法機關和知識產權行政執法機關之間的協作配合四個方面明確了工作著力點。

《意見》明確了審理好各類知識產權案件中需要注意的司法原則和政策，以體現切實加大知識產權司法保護力度的精神。《意見》要求必須統籌兼顧執行法律與服務大局、保護私權與維護公共利益、依法保護與適度保護、保護權利與防止濫用等各種重大關係。

同時，《意見》並分別就專利案件、商標案件、著作權案件、商業秘密案件、植物新品種案件、特定領域知識產權案件、不正當競爭案件、壟斷案件、知識產權合同案件、知識產權訴前臨時措施案件、知識產權授權確權案件、知識產權行政案件、知識產權刑事案件、知識產權審判監督案件、知識產權執行案件、知識產權涉外案件等 16 類知識產權案件的審判實踐中的重點和難點問題，提出了一系列指導性意見。

《意見》提出有關完善知識產權審判體制和工作機制、優化審判資源配置的要求，提出一系列具體落實措施。要求加強知識產權司法解釋工作，完善知識產權訴訟制度。要加強知識產權審判隊伍建設，提高知識產權司法保護能力。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200903/t20090330_448104.html

大陸將加快構建知識產權司法案例指導制度

人民法院將加快構建符合中國國情的知識產權司法案例指導制度，充分發揮指導性案例在規範自由

裁量權行使、統一法律適用標準中的作用，減少裁量過程中的隨意性。”最高人民法院 29 日發佈的《最高人民法院關於貫徹實施國家知識產權戰略若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）中作出上述表示。

《意見》提出，根據知識產權司法保護中的法律適用需求，認真總結審判實踐經驗，及時發佈司法解釋，統一司法尺度，為確保法律正確適用和有效保護知識產權及時提供操作性規範依據。深入調查研究，找准司法保護服務經濟社會發展的結合點和著力點，通過各種行之有效的形式，明確司法政策，加強司法指導，積極引導經濟社會文化發展。

《意見》要求，各級法院要依法受理並妥善裁決各種複雜疑難和新類型知識產權糾紛，及時為企業和社會提供價值判斷和行為指引，規範和促進新興產業發展。強化知識產權裁判的說理性，充分公開裁判文書，實現審判全過程的公開，發揮司法裁判的教育和導向作用，促使當事人息訴止爭，引導案外人自行解決類似矛盾糾紛。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2009/200903/t20090330_448129.html

人民法院將探索設置統一知識產權審判庭

今(2009)年 3 月 25 日，最高人民法院發佈了《人民法院第三個五年改革綱要（2009—2013）》（以下簡稱《三五改革綱要》）。《三五改革綱要》提出，要在直轄市和知識產權案件較多的大中城市，探索設置統一受理知識產權案件的綜合審判庭。

《三五改革綱要》在“優化人民法院職權配置”部分提出，要改革和完善民事、行政審判制度。建立健全符合知識產權案件特點的審判體制和工作機制，在直轄市和知識產權案件較多的大中城市，探索設置統一受理知識產權案件的綜合審判庭。推進行政

訴訟法的修改進程，促進行政訴訟審判體制和管轄制度的改革和完善。完善民事、行政訴訟簡易程式，明確適用簡易程式的案件範圍，制定簡易程式審理規則。建立新型、疑難、群體性、敏感性民事案件審判資訊溝通協調機制，保證裁判標準統一。

《三五改革綱要》針對當前我國司法體制中存在的主要問題，系統部署 2009 年至 2013 年法院改革各項措施。這標誌著人民法院新一輪改革全面啓動。

最高人民法院司法改革辦公室相關負責人表示，“人民法院經過一五、二五司法改革，在司法體制和工作機制有了一定的發展完善，但是與日益增長的人民群眾對司法的需求相比，還有不小的差距。在這種形勢下，開展新一輪人民法院司法改革，已經迫在眉睫了。”

據瞭解，《三五改革綱要》是繼 1999 年、2005 年發佈的兩個司法改革檔之後，最高人民法院發佈的新的指導性檔。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200903/t20090326_447675.html

江蘇知識產權審判試行三審合一

去（2008）年以來，江蘇法院在知識產權審判中，採取多項有效措施，為中小企業應對金融危機提供司法保障，鼓勵自主創新、維護權利人合法權益，推進中小企業依靠創新做大做強，取得良好效果。

面對經濟發展面臨困難增大的挑戰，江蘇省高級人民法院各黨組成員去（2008）年 5 月組成 5 個調研組，在深入全省各地開展調研中瞭解到，受宏觀經濟環境的影響，特別是出口退稅率、匯率、利率、原材料價格、勞動力成本等方面增本減利因素的疊加效應，全省中小企業在經營中出現許多新情況與新問題。而江蘇中小企業面廣量大，占全省經濟總量和工業增加值的三分之二，占全省企業申請的專利總量的

60%以上。全省法院今年以來，通過審理 2500 件各類知識產權案件，有效遏制和打擊侵權行為，鼓勵並促進成果創造、運用、管理及傳播，規範市場競爭秩序，為中小企業發展創造了良好的司法環境。

為找準司法保護與創新型建設的結合點和切入點，江蘇高院在制定《關於加大知識產權司法保護力度，促進提高自主創新能力的意見》中，從立案管轄、保護訴權、侵權認定、中止程式適用、法律責任的承擔、隊伍建設、加強協調等方面提出了 36 項加大力度的具體措施。同時，針對案件審理中發現的突出問題，以及對國家、本省、本地區科技經濟發展可能產生重大影響的知識產權動向，及時提出建議和預警，督促有關企業健全制度、加強管理、堵塞漏洞、消除隱患。

江蘇各地法院根據本地經濟發展特點，加強對涉家紡、動漫遊戲、網路傳媒、陶瓷、工藝美術、廣播影視、電腦軟體等案件的審理，推動特色版權、創意產業的加快發展。妥善處理競業限制糾紛案件中保護商業秘密與自由擇業、涉密者競業限制與人才合理流動的關係，維護職工合法權益。

江蘇法院還探索知識產權審判規律，積極創新審判機制。在啓動“三審合一”改革試點工作中，江蘇高院經過充分深入的調研論證，今年在南京、蘇州、南通、常州等中院及其下轄的部分基層法院啓動知識產權民事、刑事、行政審判“三審合一”改革試點工作，將試點法院受理的所有一、二審民事、刑事、行政案件統一歸由知識產權庭審理，有效統一了知識產權執法標準，促進與發揮了司法保護的整體效能。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2009/200901/t20090105_436461.html

最高法院：積極受理新型知識產權案件制止一切仿冒搭車行為

最高人民法院 29 日發佈的《最高人民法院關於貫徹實施國家知識產權戰略若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）中提出，人民法院要積極受理涉及企業名稱（商號）、商品外觀、電腦網路功能變數名稱等新類型知識產權案件，制止一切非誠信的仿冒搭車行為，避免市場混淆和誤導公眾，切實維護權利人和消費者的合法權益，確保誠信競爭和有序競爭，促進社會信用體系建設。

《意見》要求，依法制止不正當競爭，規範市場競爭秩序，推動形成統一開放競爭有序的現代市場體系。審理好仿冒知名商品特有名稱、包裝、裝潢和虛假宣傳、商業詆毀等不正當競爭案件。依法積極受理涉及註冊商標、企業名稱等與在先權利衝突的民事糾紛，按照遵循誠實信用、維護公平競爭和保護在先權利等原則，妥善予以裁決。

《意見》提出，要準確把握反不正當競爭法的立法精神和適用條件，既要與時俱進，對市場上新出現的競爭行為，適用反不正當競爭法的原則規定予以規範和調整；又要嚴格依法，對於法律未作特別規定的競爭行為，只有按照公認的商業標準和普遍認識能夠認定違反反不正當競爭法的原則規定時，才可以認定為不正當競爭行為，防止因不適當擴大不正當競爭行為方式範圍而妨礙自由、公平競爭。對於既不存在商業秘密、又不存在法定和約定競業限制的競爭領域，不能簡單地以利用或損害特定競爭優勢為由，適用反不正當競爭法的原則規定認定構成不正當競爭。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2009/200903/t20090330_448130.html

人民法院將加重惡意侵犯知識產權賠償責任

最高人民法院於今(2009)年 3 月 29 日發佈的《最高人民法院關於貫徹實施國家知識產權戰略若干問題的意見》（以下簡稱《意見》）中提出，綜合運用知識產權司法救濟手段，不斷增強知識產權司法保護的有效性。

《意見》特別提出，要突出發揮損害賠償在制裁侵權和救濟權利中的作用，堅持全面賠償原則，依法加大賠償力度，加重惡意侵權、重複侵權、規模化侵權等嚴重侵權行為的賠償責任，努力確保權利人獲得足夠的充分的損害賠償，切實保障當事人合法權益的實現。

《意見》要求各級法院依法確定當事人應當承擔的各種法律責任，積極採取各種救濟手段，對知識產權進行全方位的有效保護。通過判決賠償經濟損失和責令停止侵權、消除影響和賠禮道歉等，對權利人予以物質的與精神的、金錢的與非金錢的綜合救濟；通過終審判決和訴前或訴中臨時措施裁定等，對權利人予以現實的和臨時的司法救濟；通過判處罰金、沒收財產和採取民事制裁措施等，剝奪侵權人再侵權的能力和消除再侵權危險。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2009/200903/t20090330_448131.html

去（2008）年大陸審判知識產權案件量大幅增加

據最高人民法院最新統計資料顯示，2008 年全國法院知識產權審判工作取得重大進展，全國地方法院共新收和審結知識產權民事一審案件分別為 2.4406 萬件和 2.3518 萬件，同比分別增長 36.52% 和 35.2%；共

審結涉及知識產權侵權的刑事案件 3326 件；新收一審知識產權行政案件 1074 件，審結 1032 件。

據悉，最高人民法院 2008 年知識產權民事案件數量繼續保持穩定增長的勢頭。其中，全國地方法院新收專利案件 4074 件，同比增長 0.82%；商標案件 6233 件，同比增長 61.69%；著作權案件 1.0951 萬件，同比增長 50.78%。全年共審結涉外知識產權民事一審案件 1139 件，同比增長 70.51%；審結涉港澳臺知識產權民事一審案件 225 件，同比下降 30.34%。全年共新收和審結知識產權民事二審案件 4759 件和 4699 件，同比分別增長 66.11%和 63.73%；再審案件 102 件和 71 件，同比分別增長 161.54%和增長 57.78%。全國法院知識產權民事案件一審結案率從 2007 年的 80.01%上升到 2008 年的 81.73%。

同時，全國法院履行刑事審判職責，嚴厲打擊了各類知識產權犯罪行為。2008 年全國地方法院共審結涉及知識產權侵權的刑事案件 3326 件，判決發生法律效力 5388 人，其中有罪判決 5386 人。

據悉，截至 2008 年底，全國已經有 9 個中級法院和 14 個基層法院開展了由一個審判庭統一受理各類知識產權案件的試點工作。目前全國具有專利案件管轄權的中級法院達到 71 個，可以審理一般知識產權民事案件的基層法院達到 66 個。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200903/t20090309_444003.html

外國跨國企業作為原告和被告的比例約為 7 比 1，情況反映出中國企業在技術和品牌創新方面已經有很大的進步，知識產權保護意識亦相應提高。

從世界知識產權組織（WIPO）和中國商標局公佈的數據顯示，2008 年浙江省商標國際註冊位居中國第一位。截至 2009 年 3 月份，中國共有馬德里體系國際註冊商標 8607 件，浙江以 2189 件位居中國第一，廣東、福建、江蘇及北京分列 2 到 5 位，分別是 1641、723、661 及 633 件。

中國商標協會中企商標發展中心發佈「2008 年縣域商標發展 TOP100 名單」，浙江共有 32 個縣（市）進入商標發展百強榜，是上榜的縣（市）最多的省份。其中排名前十的縣有義烏、樂清、瑞安、慈溪、諸暨，佔總數一半。

浙江省知識產權局統計，全省 2008 年專利申請量 89965 件，授權量 52955 件，分別比 2007 年增長 30.51% 和 25.88%，列中國第三位和第二位。其中發明專利申請量 12063 件，授權量 3269 件，分別比 2007 年增長 26.55% 和 47.72%，均居中國第六位，高校和企業發明專利申請量達到 11886 件，佔發明申請量的 98.53%。每萬人專利授權量達 11.36 件，比 2007 年 2.28 件／萬人增長。

以上資料取材自

http://www.doc.trade.gov.tw/BOFT/web/report_detail.jsp?data_base_id=DB009&category_id=CAT1914&report_id=169755

中資企業告外資企業知識產權侵權案增加

我遠東貿易服務中心駐香港辦事處引述香港文匯報 2009 年 4 月 20 日報導指出，雖然在涉外知識產權案件中，外國企業作為原告的比例仍然佔據絕對優勢，但外國跨國企業作為侵權被告而被中國大陸企業訴上法庭的案件亦在逐年上升。按照浙江高院的統計，

WTO 肯定中國知識產權制度，駁回美國的部分主張

我遠東貿易服務中心駐香港辦事處引述中國網今（2009）年 3 月 20 日報導指出，中國大陸商務部新聞發言人姚堅就世貿組織爭端解決機構通過中美知識產權 WTO 爭端案專家組報告發表談話稱，專家組報告駁回了美國的絕大部分主張，廣泛地肯定了中國的知

識產權制度。

世界貿易組織爭端解決機構會議審議通過了中美知識產權WTO爭端案專家組報告。中美知識產權WTO爭端案共涉及三項爭議措施，專家組的裁決結果是：

（一）關於刑事門檻，專家組裁定美國沒能證明中國有關刑事門檻的規定不符合WTO《與貿易有關的知識產權協定》。

（二）關於海關措施，專家組認為，雖然中國海關對進口冒牌貨僅摘除非法標誌的處置方式不符合《與貿易有關的知識產權協定》，但美國沒能證明捐贈給社會公益機構、賣給權利人等處置方式不符合《與貿易有關的知識產權協定》，美國也沒能證明中國有關拍賣的規定影響了海關銷毀貨物的權力。此外，專家組還認為，中國海關措施適用於出口貨物，高於《與貿易有關的知識產權協定》所規定的義務。

（三）關於中國著作權法，專家組認為，雖然對未能通過審查的作品、通過審查的作品中被刪除的部分不提供著作權保護，不符合《與貿易有關的知識產權協定》和《伯爾尼公約》，但在從未提交審查的作品、在等待審查結果的作品、通過審查作品之未修改版本等方面，美國未能證明中國的做法不符合《與貿易有關的知識產權協定》。專家組還強調，其裁決不影響中國的內容審查權。

姚堅表示，保護知識產權不僅是中國改善投資環境、提高對外開放水準的需要，更是中國增強自主創新能力、建設創新型國家的需要，是中國自身發展的內在要求。中國一貫主張，加強對話與合作應成為世界知識產權保護的潮流。中國將在不斷加強境內知識產權工作的同時，繼續推進知識產權國際交流與合作，促進國際經貿關係的健康發展。

按美國於2007年4月10日以中國相關法律不符合《與貿易有關的知識產權協定》為由，提起WTO爭端解決機制項下的磋商，涉及知識產權犯罪的刑事門檻兒、海關處置侵權貨物的措施、依法禁止出版傳播作品的著作權保護等問題。2009年1月，中美知識產權WTO爭端案專家組報告向WTO成員公佈，對三項爭議分別作出裁決後，美國並沒有在規定的今年2月18日前提出上訴。

以上資料取材自

http://www.doc.trade.gov.tw/BOFT/web/report_detail.jsp?data_base_id=DB009&category_id=CAT1914&report_id=168205

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2009/200903/t20090324_447308.html

國知局尹新天司長談專利法第三次修改

今（2009）年3月13日上午，國家知識產權局條法司司長尹新天做客國家知識產權局網，就與全國人大常委會關於修改專利法決定有關的問題線上解答網友提問。

尹新天指出，與專利法的前兩次修改相比，專利法第三次修改的動因不是來自外界，而是在認真總結我國專利工作20多年的實踐經驗的基礎上，結合我們對專利制度本質和目的的進一步認識，根據我國自身發展的需要，從解決實際面臨的問題出發，更全面的保護國內外專利權人的利益，同時也兼顧與公眾利益的平衡。

他強調，在修改內容上，前兩次修改專利法更注重履行國際承諾、與國際規則保持一致，那是因為我國建立專利制度的時間還不長，對許多問題的研究分析還不夠，各方面的經驗也不足，修改以借鑒、引進國際成熟的制度為主；專利法的第三次修改，則是切實基於我國經濟社會發展的自身需要，呼應貫徹落實科學發展觀、轉變經濟發展方式的要求，也是實施《國家知識產權戰略綱要》的重要舉措之一。

尹新天表示，專利法對地方知識產權局的機構設置和職能僅作了原則性的規定。現行專利法實施細則對專利法的相關規定進一步細化，規定專利法所稱的管理專利工作的部門，是指由省、自治區、直轄市人民政府以及專利管理工作量大，以及有處理能力的設區的市人民政府設立的管理專利工作的部門。此次專利法修改沒有改動專利法中的相關原則規定，但在現

在正在進行的專利法實施細則的修改工作中，國家知識產權局建議對實施細則的上述規定根據當前我國專利工作的實際需要進行相應的調整，國家知識產權局的意見是否會被國務院採納，需要等待國務院的審議結果。

尹新天介紹，根據專利法的規定，各地方知識產權局在保護專利權方面的職責包括處理侵犯專利權的糾紛案件和查處專利違法行為。專利違法行為按照原專利法的規定，包括假冒他人專利和冒充專利兩種類型。此次專利法修改將這兩種違法行為合併規定為假冒專利的行為，規定了統一的行政處罰，新增加了相關查處假冒專利行為的執法措施，並明確規定，“當管理專利工作的部門執行其調查取證的職權時，當事人應當予以協助、配合，不得拒絕、阻撓”。關於假冒專利行為的定義將在即將完成的專利法實施條例的修訂方案中作出明確的規定，界定行為的類型。他強調，應當注意的是，專利法第六十四條規定的執法手段，僅適用於對專利違法行為的查處，而不適用於對專利侵權糾紛的處理。

就眾多網友關心的 2009 年專利代理人資格考試，尹新天表示，為了能夠緊跟修改以後的專利法的變化，今年的考試應當依據修改後的法律法規進行。他指出，修改後的專利法自 2009 年 10 月 1 日起施行，在此之前專利法實施細則的修訂工作和審查指南的修訂工作，均應當已經完成。考慮到國家知識產權局現在每年舉行的代理人資格考試日期定在 11 月的第一個週末。這樣，考生看到修改後的實施細則和審查指南時間可能較短，這將不利於大家為參加考試做好必要的準備。他表示，為了解決這個問題，國家知識產權局已經構想將今年的專利代理人考試的時間推遲到 09 年的 12 月中旬舉行，以便讓大家有更多復習準備的時間。

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200903/t20090313_445764.html

專利法實施條例修訂草案(送審稿) 報國務院審議

今(2008)年 2 月 27 日，大陸《專利法實施條例修訂草案(送審稿)》上報國務院審議。專利法實施條例是與專利法配套的行政法規，對專利法的貫徹施行和專利制度的正常運作有十分重要的意義。

送審稿對現行專利法實施細則的名稱、專利申請文件、專利申請和審批程式、專利權評價報告和無效宣告程式、收費專案和程式的簡化、強制許可制度的完善、專利權的運用以及發明人或者設計人的獎勵、專利權的保護、國際申請進入國家階段的規定等九大方面內容提出了修改建議。

為了確保第三次修改後的專利法的順利實施，2007 年 3 月，國家知識產權局啟動了修改專利法實施細則的準備工作。同時，公佈了專利法實施細則修改研究課題指南，就此次修訂可能涉及的 16 項重點問題的研究向全社會公開招標。由高等院校、科研機構、仲介服務機構以及國家知識產權局的專家學者組成的 21 個課題組承擔了課題研究工作。在深入研究的基礎上，各課題組於 2007 年 10 月提交了 21 份共 190 多萬字的研究報告。這些研究報告已彙集出版。

從 2007 年 10 月起，國家知識產權局對上述研究報告及其提出的立法建議進行了匯總和分析，並就各專題分別召開研討會，2008 年 3 月專利法實施細則修訂草案初稿形成。此後，經過多次討論，反復推敲，國家知識產權局於 2008 年 11 月形成了《中華人民共和國專利法實施條例修訂草案(徵求意見稿)》及其說明，廣泛徵求國務院有關部門、司法機關、地方知識產權行政部門、企業、高等院校、科研機構、專利代理機構以及專家學者的意見和建議，並在國家知識產權局政府網站上公開徵求社會各界的意見。與此同時，國家知識產權局於 2008 年 11 月下旬至 12 月中旬在北京、遼寧、山東、湖北、四川、浙江、福建、雲南進行調研，並召開一系列座談會，廣泛聽取社會各界對徵求意見稿的意見和建議。此外，國家知識產權局還於 2008 年 12 月 12 日召開座談會，聽取在華外資企業和外國駐華代表機構對徵求意見稿的意見。

此後，國家知識產權局對各方面的回饋意見進行了全面匯總和歸納，在充分考慮各方意見和建議的基礎上，經過進一步研究論證，對徵求意見稿作了修改和完善，形成了《中華人民共和國專利法實施條例修訂草案（送審稿）》上報國務院審議。

根據立法法的有關規定，國務院將採取座談會、論證會、聽證會等多種形式廣泛聽取有關機關、組織和公民對送審稿的意見。國務院法制辦公室將根據各方意見對送審稿進行修改後向國務院提出審查報告和草案修改稿，經國務院審議通過後由總理簽署國務院令公佈。

據瞭解，2008年12月27日，第十一屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議審議通過了《關於修改〈中華人民共和國專利法〉的決定》，修改後的專利法將於2009年10月1日起施行。

專利法實施條例修訂草案（送審稿）全文，詳
http://yijian.chinalaw.gov.cn/lismsPro/law_download/fulltext/1236584702781.doc

以上資料取材自

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yw/2009/200903/t20090302_442813.html

《審查指南修改公報（第3號）》（第51號）

大陸國家知識產權局於2009年2月26日公佈審查指南修改公報第3號，並自2009年4月1日起施行。

一、關於第一部分第一章的修改

將第一部分第一章第4.1.3.1節修改為：

“4.1.3.1 申請人是本國人

……

在專利局的審查程式中，審查員對請求書中填寫的申請人一般情況下不作資格審查。申請人是個人的，可以推定該發明為非職務發明，該個人有權提出

專利申請，除非根據專利申請的內容判斷申請人的資格明顯有疑義的，才需要通知申請人提供所在單位出具的非職務發明證明。申請人是單位的，可以推定該發明是職務發明，該單位有權提出專利申請，除非該單位的申請人資格明顯有疑義的，例如填寫的單位是xx大學科研處或者xx研究所xx課題組，才需要發出補正通知書，通知申請人提供能表明其具有申請人資格的證明檔。

申請人聲明自己具有資格並提交證明文件的，可視為申請人具備資格。上級主管部門出具的證明、加蓋本單位公章的法人證書或者有效營業執照的影本，均視為有效的證明文件。填寫的申請人不具備申請人資格，需要更換申請人的，應當由更換後的申請人辦理補正手續，提交補正書及更換前、後申請人簽章的更換申請人聲明。

申請人是個人的，應當使用本人真實姓名，不得使用筆名或者其他非正式的姓名。申請人是單位的，應當使用正式全稱，不得使用縮寫或者簡稱。請求書中填寫的單位名稱應當與所使用的公章上的單位名稱一致。不符合規定的，審查員應當發出補正通知書。申請人改正請求書中所填寫的姓名或者名稱的，應當提交補正書、當事人的聲明及相應的證明文件。”

上述修改自2009年4月1日起施行。

二、關於第一部分第一章修改的說明

對第一部分第一章第4.1.3.1節的修改，對於申請人不具備申請人資格或請求書中填寫的單位名稱與所使用的公章上的單位名稱不一致等情況，不再要求申請人必須辦理著錄專案變更手續，而是審查員發出補正通知書，申請人進行補正，以簡化辦理手續，節約審批程式。

以上資料取材

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/zwgs/ling/200903/t20090302_442783.html

台灣自特別301除名

中央社記者蔡蕙如於今(2009)年1月16日在華盛頓報導指出，對於美國貿易代表署今天宣布將台灣自特別301觀察名單除名，美台商會表示歡迎，並說台灣在改善智慧財產權上的進展，是一項「台灣能真正感到驕傲的成就紀錄」。

美台商會會長韓儒伯(Rupert Hammond-ChambersJ.)在一項聲明中表示，將台灣自特別301觀察名單除名，是對台灣諸多建設性行動與台灣政府對美國智財權所有人所表達關切的回應，是理所當然的認可。他進一步指出，台灣已在改善智慧財產權保護與加強執法上，取得重大進展。

韓儒伯表示，台灣最近採取的措施，加強了智慧財產權的政策和法律的基礎建設，增進網路盜版行為的責任制，並已建立全面的監控和執行審查工作。他也對台灣與智慧產權權利人進行廣泛協商，並將美國政府的關切納入仔細考慮，表示肯定。

因。檢討結果認定，台灣在這三方面均已獲致進展，因此決定將台灣自特別301一般觀察名單中除名。

貿易代表署指出，台灣過去8年來對於智慧財產權議題已獲長足進展；貿易代表署曾於2001年認為台灣是「盜版天堂」，現在台灣已加強執法、強化法制，並展現成為創新與創意天堂的承諾。

代表署並說，美國將持續仔細檢視台灣在增進智慧財產權保護上的進展，包括網路盜版、海關邊境執法、實施有效政策減少智慧產權在校園和在網路的盜版行為。另外，美國也將持續確保醫藥產品和醫療設備的智慧財產權保護與執法，包括減少假藥的進出口與流入市面。

台灣曾在1989年被列入特別301優先觀察國家名單。1996年台灣自名單除名，1998年到2000年再度列為一般觀察名單。2001年後台灣連續3年列入優先觀察名單，2004年降為一般觀察名單至今除名。

美將台灣由特別301除名有助雙邊關係

中央社記者蔡蕙如於今(2009)年1月16日在華盛頓報導披露，對於美國貿易代表署今天宣布將台灣由特別301的一般觀察名單中除名，中華民國駐美代表處表示歡迎，並指出，這將有助雙邊關係的強化。代表處在一項簡短聲明中表示，在美國新政府將成立之際，美方能夠對於台灣保護智慧財產權之努力與成果給予肯定，有助中華民國與美國雙邊關係的持續強化。

貿易代表署是於去年4月「特別301報告」中宣布，將對台灣進行非定期之檢討。代表署表示，審查的重點有3項，第一是設立智慧財產權法庭，第二是改善校園內智慧財產權之執法，第三是修改著作權法，提供網路服務提供者合作處理侵權行為之誘

智財局強化國際智財權交流

中央社記者何宏儒於今(2009)年1月27日報導指出，為因應東南亞國協成立單一智慧局，經濟部智慧財產局今年將積極推動與新加坡、越南、印尼、馬來西亞、泰國簽署雙邊智慧財產權合作備忘錄(IPR/MOU)，協助台商全球布局。另外，該局還將推動與加拿大、墨西哥、印度洽簽雙邊IPR/MOU。該局強調，推動國際智財交流，對台灣產業全球布局具相當助益。

台灣廠商近年來積極赴海外主要市場及新興國家設廠投資；為維護廠商在外國的智慧財產權益，智慧局去年已完成與西班牙專利商標局、澳洲智慧財產局洽簽雙邊IPR/MOU；另亦積極接洽，盼於今年與英國智慧財產局完成備忘錄簽署。在此之前，該局已與法國、菲律賓、中南美洲友邦完成智慧財產權合作協定或備忘錄的簽署。

另外，台法IPR/MOU自2004年簽署以來，除舉行例行年度局長會議及資訊交換外，法國工業財產

局亦持續派遣商標、著作及海關官員或專家來台授課，進行商標審查及查緝仿冒的經驗交流。

透過雙邊備忘錄的執行，智慧局與國際主要智慧財產主管機關可在審查人員訓練、資訊、資料及出版品交流、智慧財產權國際議題的支持與合作、共同打擊仿冒及網路侵權等方面，加強合作及交換訊息；並可藉由相關合作平台，協助台灣廠商解決在外國申請智財權的問題。

智慧局「智慧財產憑證」自本 (2009)年3月2日起開放申請

經濟部智慧財產局為提供民眾使用專利/商標電子申辦系統有一方便管道，自本(2009)年3月2日起，開放申請該局「智慧財產憑證」，申請程序及注意事項請詳見「智慧局智慧財產憑證發行作業程序」。如於申請或使用上有任何問題，歡迎與該局聯絡，客服電話：(02) 81924729。智慧局「智慧財產憑證發行作業程序」，詳

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3522

台灣全球創新指數排名第16

中央社記者郭傳信於今(2009)年1月6日在新德里報導指出，印度工業總會與歐洲工商管理學院今天公布2008-09年全球創新指數顯示，在全球130個國家和地區排行榜上，台灣整體創新能力指數排名第16名、中國37名、印度41名；美國排名第一。

「2008-09全球創新指數(Global Innovation Index 2008-09)」報告，由印度工業總會(Confederation of India

Industry)與歐洲工商管理學院(European Institute of Business Administration)在印度新德里國際會議機構「印度人類居住中心(IndiaHabitat Centre)公布。

「全球創新指數」旨在評估各國和地區針對創新挑戰做出的反應，滿分為七分，評估項目包括制度與政策、創新驅動、知識創造、企業創新、技術應用與智識產權等，提供企業領袖與政府決策者瞭解提升一國競爭力可能面臨的缺失與改進方向。

報告指出，創新已不再侷限於實驗室或大學裡的研究與發展工作，此外，創新能力與國家的收入水準也有密切關連，如「經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development)會員國的排名，都超過非會員國。在貧困非洲地區，僅南非排名第43。

報告顯示，在創新能力整體排名方面，前10名和得分依次為美國(5.28)、德國(4.99)、瑞典(4.84)、英國(4.82)、新加坡(4.81)、南韓(4.73)、瑞士(4.73)、丹麥(4.69)、日本(4.65)與荷蘭(4.64)。日本從去年的第四名滑落到第九名。

台灣排名第16(4.41)、香港排名12(4.59)、中國大陸排名37(3.59)。印度從去年的第23名下跌到第41名(3.44)。

其他排名在台灣之前者，包括加拿大排名11(4.63)、芬蘭13(4.57)、挪威14(4.47)奧地利15(4.46)。

專利制度將大幅調整

經濟部智慧財產局於今(2009)年1月19日表示，研議多時的專利法修正案，即將全盤端出，供各界表示意見後送立法院審議。此一修正案，將是有史以來最大幅度的調整。

這次專利法的修正其實已蘊釀多年，智慧局於95年起至今已陸續召開15場次以上的修法公聽會，以聽取及廣納各界意見及周全法案內容，期能順利完

成修法，此次的修法內容簡要說明如下：

一、推動國際調和部分：

優先權證明文件之法定補正期限，由現行申請日起4個月內補正，修正為「自最早之優先權日起，16個月內補正」，外國人來申請專利就更便利；對於申請人未依法定期間補正文件或繳納年費者，增訂如申請人非因故意延誤時亦可申請回復；對於公共衛生，增訂WTO會員得因國家緊急危難、其他緊急情況、增進公益之非營利使用，可強制授權協助開發中國家及低度開發國家取得所需醫藥品。

二、配合產業需要部分：

將開放動植物專利，基因改造之動植物可申請取得專利權；對於同一人以同一技術在同一日提出發明及新型專利申請時，新型如已核准，於發明專利實體審查審定前，將通知申請人放棄新型專利權，擇一權利行使；將「特許實施」的用語修正為「強制授權」，並將合理商業條件及期間內無法達成協議為強制授權之「事由」改為「前提條件」，另違反限制競爭，經公平會處分者，不待「確定」即可申請強制授權。

三、制度部分：

新式樣除名稱修正為「設計專利」外，將開放物品之部分申請、Icons（電腦圖像）及GUI（使用者圖形介面）及成組物品之申請。

四、權利救濟部分：

包含專利侵權涉及之主觀要件、類型、求償範圍及標示問題等相關事項均有重要修正；至於間接侵權部分，亦將聽取各界意見後定案。

五、其他重要修正部分：

目前以外文本取得申請日之種類未加限制，未來將加以限制；提起舉發，可以就同一專利案之不同技

術請求舉發，不一定要全案舉發，智慧局並得將多件舉發案合併審查，亦得合併作成審定；補繳專利年費改採按月依比例方式補繳等事項。

智慧局將加速完成新型專利技術報告

經濟部智慧財產局為加速完成新型專利技術報告，經檢討實務現況與業界反應後，自今（2009）年3月1日起進行以下之改進措施：

一、新型專利技術報告有更正案之處理：

現行新型專利技術報告於製作時，若有更正案繫屬且新型專利權人指明以更正案處分後之公告本為準進行技術比對，智慧財產局係俟更正案處分後再行製作新型專利技術報告。於本次修訂後，縱新型專利有更正案繫屬智慧財產局，將仍依法定處理時限製作新型專利技術報告，但新型專利權人於修訂實施前已指明以更正後之公告本為準進行技術比對者，仍俟更正案處分後再行製作新型專利技術報告。

二、新型專利技術報告通知說明作業：

本作業自96年1月1日實施以來，係於審查人員判斷任一請求項有不具新穎性及(或)不具進步性要件，即比對結果代碼1及(或)2、3時，皆通知新型專利權人提出說明。而本次修訂後，將適度調整通知說明作業之適用範圍，針對全部請求項之創作，皆有不具新穎性及(或)不具進步性要件時，始通知新型專利權人提出說明。

三、新型專利技術報告引用文獻之處理：

於網際網路普及，新型專利技術報告申請人立即免費取得相關國家公開(告)專利文獻資料並無太大困

難，為避免資源浪費，於本次修訂後，除通知說明函仍檢附經標示的引用文獻外，原則上新型專利技術報告不再檢附引用專利文獻資料，但對於未委任代理人之自然人新型專利技術報告申請案件、困難取得之專利文獻及非專利文獻資料等，智慧局仍將繼續檢附相關資料複本予新型專利技術報告申請人。

本次修訂旨在加速完成新型專利技術報告，並適度調整通知說明作業之適用範圍，使有限之專利審查人力發揮最大的審查效能。智慧財產局未來將對本措施之實施成效追蹤檢討，期能力求新型專利技術報告作業之完善。

電腦軟體及中草藥相關發明專利審查基準英譯本已上線

我國電腦軟體相關發明及中草藥相關發明專利審查基準已於2008年5月20日及2008年1月17日發布施行。

本次電腦軟體相關發明專利審查基準之修訂，除著眼於給予電腦資訊研發成果健全之保護，以鼓勵國內之軟體產業發展外，亦考量國際調和化並隨著網路科技之發展將技術性作彈性之解釋，此次修正的重點為：清楚定義電腦軟體相關發明之適格標的、擴大電腦軟體相關發明之保護範圍、增加申請專利範圍功能手段語言撰寫之相關規範。

中草藥相關發明專利審查基準則為我國訂定之世界首部中草藥專利審查基準，施行之後，除可鼓勵中草藥領域的再創新發明外，並予以有效保護。為讓國外人士對我國專利審查基準能有所認識與瞭解，經濟部智慧財產局爰將基準翻譯成英譯本，並刊載於該局英文網頁，網址為：http://www.tipo.gov.tw/en/AllInOne_Show.aspx?path=2531&guid=98c50f60-3afd-46ec-9a13-14289d2ba135&lang=en-us

經濟部發布「專利師職前訓練辦法」

經濟部於今（2009）年3月12日令訂定發布「專利師職前訓練辦法」。「專利師法」業於2007年7月11日經總統令公布，並於2008年1月11日施行。依專利師法第六條第一項本文規定「專利師應經職前訓練合格，並向專利專責機關登錄及加入專利師公會，始得執行業務。」又依同法第六條第二項規定，職前訓練之訓練期間、實施方式、退訓、停訓、重訓及其他有關事項之辦法，由主管機關定之；智慧財產局爰依據上開授權規定，並參照其他專門職業及技術人員訓練辦法相關立法例，擬具本辦法。

「專利師職前訓練辦法」詳

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3551

「2009年台北國際發明暨技術交易展」開始徵展

由經濟部、教育部、國防部、國科會、農委會等五大部會共同主辦的「2009台北國際發明暨技術交易展」（2009Taipei International Invention show & Technomart），將於本（2009）年9月24日至27日於台北世界貿易中心展覽1館展出。預計共有1,300個攤位，可望吸引85,000人次的參觀人潮。

本年度的展出主題為「智慧生活」、「生醫保健」及「綠色節能」，符合國際潮流的主題，相信可讓參展或參觀的企業找到金融海嘯後的新商機。會場中除了展出的多項創新產品與技術外，還有豐富的週邊活動，包含發明競賽、新產品發表會及技術商談會等，期透過密集多元交流活動，將發明、創新及投資三者結合，並促進國際外技術交易、專利移轉、商標授權等投資商機。

智慧局公告「著名商標名錄及案例評析」研究成果

經濟部智慧財產局於2008年間蒐集彙整近5年半期間各級法院、公平會、財團法人台灣網路資訊中心(TWNIC)及該局曾經認定為著名商標之案例，編造完成「著名商標名錄及案例評析」。本研究目前僅蒐集彙整近5年半期間之案例，因此，於2003-2008年份蒐集期間內，未涉及商標爭議或訴訟事件而未被編列其中之著名商標，即可能不在本次彙整名錄之內，該局將不定期更新彙編案例以供參考。

本研究成果，詳

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=3015&guid=5ea9e737-264b-49f0-be33-5afec5122b37&lang=zh-tw

「國外商標判決案例與分析」研究成果報告已上線

經濟部智慧財產局於2008年間蒐集整理及分析美國、英國、歐盟、澳洲與中國大陸等國家及地區之法院判決，共計50個案例，編造完成「國外商標判決案例與分析」，內容涵蓋傳統平面商標及特殊型態之立體、顏色、聲音、氣味等商標識別性之認定及後天識別性（第二意義）之判斷；著名商標之淡化減損；商標侵權之抗辯，包括商標耗盡原則及平行輸入問題與合理使用之抗辯等；兩岸商標權之爭執，包括搶註著名商標與著名產地問題等；地理名稱註冊之問題；網路侵權；轉口等邊境管制措施；不公平競爭法制與商標侵權間之分際等八大議題。

「商標判決案例與分析教育訓練教材」及「國外商標判決案例與分析成果報告」資料，詳

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3514

台灣CAS將申請大陸標章註冊

依中央社今(2009)年1月15日報導，農委會主委陳武雄表示，兩岸關係改善後，台灣農產品銷往中國大陸的商機備受關注，首先是要在中國大陸完成商標註冊，包含通過農藥檢驗的安全蔬果標章「吉園圃」，以及「CAS」優良農畜產品標章。雲嘉屏等傳統農業縣市對此均認為，除可和大陸綠色環保標章接軌，也對台灣農民更有保障。

著作權ISP責任限制立法草案業經立法院經濟委員會審議修正通過，將付二讀

鑑於網路侵權日益猖獗，各種網路侵權行為均需借助網路服務提供者提供之服務始能遂行，對著作權之保護產生嚴重衝擊，亟需改善，行政院參考各國「責任避風港」制度，提出之「著作權法部分條文修正草案（網路服務提供者責任限制）」，業經立法院經濟委員會於今（2009）年4月8日討論修正後通過，將付二讀。

本次立法院經濟委員會決議，除就草案第90條之4第1項第2款修正為：「以契約、電子傳輸、自動偵測系統或其他方式，告知使用者若有『三次』涉有侵權情事，『應』終止全部或部分服務。」及同條第3項修正為：「著作權人或製版權人已提供為保護著作權或製版權之通用辨識或保護技術措施，『經主管機關核可者』，網路服務者應配合執行之。」

外，其餘條文均照行政院所提出之版本照案通過。上述第90條之4之修正，主要著眼於目前網路侵權仍屬嚴重，應在權利人、網路服務提供者與利用人間建立更清楚、明確之規則，故再予以修正。

茲就本草案重大之修正及其影響，說明如下：

- 一、釐清網路服務提供者對使用者利用其設備、服務從事侵權行為時，有現行民法共同侵權行為責任規定之適用：
本草案所欲建立之「網路服務提供者責任避風港」，係以「網路服務提供者對網路使用者之著作權侵權行為依法有負擔責任之空間」為前提，已釐清既有之民法及著作權法相關規定（包括民法第28條、第185條、188條、著作權法第88條之規定）已有充分規範。
- 二、建立「通知/取下」機制，遏止非法侵權資料之流通：
本草案增訂「通知/取下Notice & TakeDown」機制，使著作權人於發現網路上有侵害其權利時，得通知網路服務提供者迅速取下該等侵權資訊，避免侵權損害之繼續與擴大，一旦網路服務提供者遵循法律所定之程序，快速移除該侵權資料者，就使用者涉有侵害著作權之行為，即得主張不負損害賠償責任。
- 三、提供使用者「回復通知」之機制，維護其正當權益：
本草案除賦予著作權人通知網路服務提供者迅速取下涉有侵權資訊之機制外，亦規定涉有侵權之使用者，如認為自己有合法權利使用被移除之資料時，得檢具回復通知（counter notification）文件，要求網路服務提供者回復，亦得向發錯通知之權利人請求損害賠償。
- 四、網路服務提供者依本草案規定所為移除侵權資訊之行為，對著作權人及使用者，均不負賠償責任：
由於網路服務提供者不負侵權與否之判斷責任，故規定只要依權利人通知或經其他管道知悉侵權情事，善意移除該涉有侵權之資訊；或依使用者之回復通知，回復被移除之資訊，對於權利人或使用者，均不負賠償責任（縱令事後證明該資訊不構成侵權不應被移除；或該資訊構成侵權，不應被回復，亦同），以促使網路服務提供者積極配合執行前述「通知/取下」制度。

智慧局舉行公聽會以解決音樂公開播送授權問題

經濟部智慧財產局於今（2009）年3月5日舉行「著作權法部分條文修正草案」及「著作權仲介團體條例再修正草案」公聽會，各方代表包括電視台、電台、旅館、醫院、美容業、遊覽車…等各界利用人、著作權仲介團體及權利人等，均踴躍出席。

由於各著作權仲介團體及個別著作權人積極向各行各業利用音樂之行為主張權利，但或因授權管道繁複、或因雙方未能達成協商，而引發諸多授權爭議。行政院雖已提出「著作權仲介團體條例修正草案」送立法院審議，但仍有許多不同意見，經立法院召開公聽會，要求智慧局協調各方不同之意見，蘇震清立委等人亦提出另一版本之修正草案，智慧局遂依各界意見，著手再檢討該條例之修正內容。此外，並針對二次公開播送衍生之授權實務問題，一併檢討修正著作權法。

目前在立法院審議中的行政院版修正草案，已可解決部分諸如團體數量之控管、使用報酬率之管制、刑事訴追之節制等問題。為進一步解決當前實務問題，智慧局於本次公聽會提出之修正重點包括：二次公播之權利（係指旅館、醫院、店家、遊覽車…等公共場所公開播送廣播電台或電視台之節目），限由著作權集體管理團體行使；廣播、電視之一次公播之利用型態，如未能與未加入著作權集體管理團體之著作權人達成授權協議時，得向智慧局申請強制授權。另為解決目前多元著作權集體管理團體且收費方式不一所產生之困擾，並針對多個團體就同一利用型態進行收費時，課予應訂定單一的「共同使用報酬率」之義務，以期讓授權簡化，擴大社會大眾合法利用著作之意願。

本次公聽會中，各方代表表達了許多不同意見，智慧局將彙整各界意見再予檢討修正後，擇期舉辦第二次公聽會，以使法制面之修正能更臻完善。

美國軟體專利發展十年回顧

資策會網路多媒體研究所 袁建中*

一、前言

美國電腦軟體專利的發展史，無論是正面或負面的變革，都深深影響著世界上許多國家軟體專利政策的制定¹，甚至在2003年間當歐洲正如火如荼擬定其軟體專利政策²之際，美國官方還特別主動去函歐盟大力推銷其“美國式”的軟體專利政策³。因此，若說美國是帶領全球電腦軟體專利發展的發動機應不為過。例如歐洲目前對於電腦軟體專利法定標的之認定標準，所強調的技術效果(Technical effect)，便非常類似美國70年代Mental Steps Doctrine的二分法判斷方式。又如歐洲對於創造性(Inventive step)的認定強調技術貢獻(Technical contribution)則與美國在1952年將非顯而易知性(nonobviousness)納入專利法之前的主流思想相仿。再者，日本向來對於電腦軟體專利所強調的“如何利用硬體資源”也與美國80年代的二部測試法(Two part test；又稱Freeman-Walter-Abele test)的精神非常神似。因此筆者認為若要深入探討電腦軟體專利的相關議題，先以探討美國電腦軟體專利發展過程為起點是非常恰當的。畢竟，各國目前所面臨或者未來可能發生的軟體專利爭議問題，在美國過去或多或少都曾經經歷過或論證過，因此以美國軟體專利發展史為鏡，應更能清楚了解軟體專利的本質與未來可能的發展。

回顧美國電腦軟體專利發展的重要里程碑，若說

1981年Diamond v. Diehr⁴打開軟體專利的潘朵拉盒的話，那麼1998年Signature v. State Street⁵便是肯定電腦軟體的專利地位。再加上1996年美國最高法院於Lotus Development Corp. v. Borland International, Inc.⁶，削弱了著作權保護電腦軟體的力量，更促使美國各界尋求電腦軟體保護工具迅速朝向專利方面傾斜。自此美國也就進入了“後Signature v. State Street時代”，而本文也將焦點放在1998年之後十年的發展上⁷。

誠如前文所述，主導美國電腦軟體專利政策走向，並不是美國立法部門(國會)，也不是行政部門(USPTO)，而是司法部門，尤其是抱持極度開放軟體專利風格的聯邦巡迴上訴法院(CAFC)，在支配美國近十年的前期發展扮演著舉足輕重的地位，然而這樣的主導地位卻在最近兩、三年內，被傾向限制專利權人權益的美國最高法院(Supreme Court)所取代。也就是說，當各界對於電腦軟體專利氾濫爭議不斷的時候，美國最高法院朝向兩方向縮小軟體專利權：(1)提高軟體專利有效性的門檻，如KSR International v. Teleflex⁸；(2)限縮軟體專利權實施的效力，如eBay v. MercExchange⁹、Microsoft v. AT&T¹⁰。而由於本文主要研究乃在於軟體專利有效性之探討，以作為與我國新基準之比較，因此未免於探討失焦，有關軟體專利權實施效力部份(如軟體產品境外實施、禁制令…)等將暫不在此作探討。

本文將分為兩部份說明美國近十年來電腦軟體專利發展，第一部份(第二節-第四節)希望藉分析軟體產業的創新型態，試從中了解什麼樣的專利政策適合

⁴ Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 209 USPQ 1, 1981.

⁵ Signature v. State Street, No. 96-1327 (CAFC Jul. 23, 1998).

⁶ Lotus v. Borland, 516 U.S. 233; 116 S. Ct. 804; 133 L. Ed. 2d 610, (1996).

⁷ 有關美國1998年之前軟體專利的發展變革參見：袁建中，“談近代電腦軟體保護演進趨勢”，資訊法務透析，87.10；袁建中，“談近年電腦軟體保護演進趨勢及軟體本質”，資訊法務透析，87.11；袁建中，“談美國『電腦相關發明審查基準』”，資訊法務透析，87.12。

⁸ KSR v. Teleflex, 550 U.S.____, 127 S. Ct. 1727, 82 U.S.P.Q.2d 1385 (2007)(提高顯而易知性的認定門檻)。

⁹ eBay Inc v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388; 126 S. Ct. 1837; 164 L. Ed. 2d 641; (2006)(本案推翻自動禁制令的判決，也就是說，專利權人於勝訴後，法院並不必然會對侵權者發出禁制令)。

¹⁰ Microsoft v. AT&T, 550 U.S.____, 127 S.Ct. 1746, 414 F. 3d 1366, (2007) (美國軟體專利權的效力不及於美國境外實施)。

* 作者現為資策會網路多媒體研究所顧問工程師

¹ Jinseok Park, “Has Patentable Subject Matter been Expanded? - A Comparative Study on Software Patent Practices in the EPO, USPTO and the JPO”, 13 I.J.L. & I.T. 336 (2005).

² 2002年歐盟委員會(CEC)提出「歐盟軟體專利指令」(European Union Directive on the Patentability of Computer-Implemented Inventions)提案。

³ Kim Gagne, “U.S. Comments on the Draft European Parliament Amendments to the Proposed European Union Directive on the Patentability of Computer-Implemented Inventions”, U.S. Mission to the European Union, Economic Affairs Section, 2003.

於電腦軟體產業；第二部份(第五節)探討影響美國軟體專利之審查認定標準。但誠如之前所述，自Signature v. State Street案之後，關於軟體專利之法定標的認定標準似已無太多的爭議，或重大判決出爐。而關於其他要件，近十年變化頗大的則有(1)非顯而易知性；(2)手段功能用語。由於我國此次修定新基準中關於手段功能用語部份，主要便是參考美國為主。因此，未免重複探討，及篇幅考量，故關於手段功能用語的變革，也將暫不於此處探討。故第二部份會將焦點放在KSR案前後對於軟體專利的非顯而易知性(non-obviousness)的影響。

二、電腦軟體專利是否有助於美國軟體產業的發展？

「全球軟體產業裡，美國稱得上是全球最大的軟體出口國，幾乎叫得出來的軟體品牌都來自於美國，如微軟、甲骨文(Oracle)、IBM、SAP等¹¹。」同時也是最大的軟體市場，佔全球的43%¹²。而在創造此超級產值與市場規模的背後，軟體專利的保護工具到底扮演何種角色，一直是許多研究分析的焦點，希望能藉此作為軟體專利政策擬定的參考¹³。

根據國際保護智慧財產權組織(the International Association for the Protection of Intellectual Property, AIPPI)針對電腦軟體專利對產業影響的研究認為¹⁴：近十年來在美國(甚至於歐洲及日本)有大量的軟體專利被核准，但並沒有因此而減緩軟體領域的創新速度。同樣地，Signature v. State Street之後也未因而減緩美國金融服務業的創新活動。而該組織更引述歐盟執行委員會的智慧財產研究所(the Intellectual Property Institute of London on behalf of the EU Commission)的研

究報告¹⁵：「電腦程式相關發明的可專利已經幫助美國電腦程式相關產業的成長，尤其是對於中小企業及獨立軟體開發者能夠藉由專利的保護使之成為具有相當規模的大公司。」簡言之：(1)軟體專利的大量增加並未減緩美國軟體領域之創新速度；(2)美國軟體專利的開放促進美國相關產業的成長。

前段的論述是許多國家在擬訂電腦軟體專利開放政策時多數認同的觀點，不過這樣的見解主要是從國家整體的角度來加以考量，而非從產業層次所作的分析，似乎仍不能清晰呈現電腦軟體專利對於美國軟體產業的影響。筆者認為應有進一步剖析的必要，才能從中獲得較為接近產業的分析探討。

三、軟體產業的特色

首先，吾人必須體認到軟體產業是與其他產業迥然不同的行業。因為軟體本身不受有形空間的物理限制，它比任何其他行業要複雜得多。一個傳統產業(如機械、紡織等)所擁有的產品最多可能由一、二十個部分所組成，而高科技產業(如消費類電子產品)則可能有產品為上千個部分所構成。然而，一個軟體程式，卻可能由數百萬行的代碼，以及難以計數的零部件所組成，所以在根本上它是完全不同於任何其他產業的發明或創新態樣。再者，軟體也不受地域空間的限制，是可以被快速的擴散與複製的，其結果使它創造了一種完全不同的產業型態與它自己特有的經濟結構(例如網路外部性等等)。另外，軟體產業是一項低研究成本、高開發成本及低製造成本的行業，因此撰寫開發總是跟不上研究創新的速度，且須投入大量人力進行高質量的軟體撰寫開發，但商品化以後，其快速複製快速擴散的低製造成本則是軟體產業的一項特色¹⁶(這與屬於高研究成本、高開發成本及低製造成本的藥品產業是非常不一樣的)。因此，軟體產業從研究開發到商品化等過程，所投注的資源成本比例

¹¹ 摘自「編輯的話」，數位時代，第154期，2007/5/15。

¹² 資料來源：Gartner，資策會MIC整理，2006年9月。

¹³ 例如：Reinier BAKELS, & P. Bernt HUGENHOLTZ, "The patentability of computer programmes: Discussion of European-level legislation in the field of patents for software", IViR for European Parliament, L-2929, 2002.; "Study of the effects of allowing patent claims for computer-implemented inventions" sponsored by the European Commission.

¹⁴ "patent protection for computer software related inventions", AIPPI Special Committee Q132, Jan 2006.

¹⁵ R Hart, P Holmes, J Reid, "The Economic impact of patentability of computer programs", Report to the European Commission, 2000.

¹⁶ Irlam, Gordon and Ross Williams. "Software Patents: an Industry at Risk." 2004.10., Available at <http://pascal.case.unibz.it/retrieve/1061/patents.pdf>.

與其他產業是存有截然不同的差異。

再者，軟體產業是非常動態的產業，它的發展速度遠遠超過任何其他行業，相較於其他產業每隔十至二十年才生產新一代的產品來看，軟體產品每隔幾個月就推陳出新，可說是瞬息萬變。例如微軟於1992年發布Windows 3.1作業系統，其間便經歷了多次的重大的變革和創新，只用了9年的時間，就發布了Windows XP，使微軟產品一直成為當今世界上最常用的作業系統。而反觀傳統的媒體存儲業，自1976年發布VHS標準格式，到下一個標準DVD卻是近30年後的事了。¹⁷

因此，在這樣如此競爭且快速變化的產業生態中，前面所說「軟體專利的大量增加並未減緩美國軟體領域之創新速度」的現象，是否就意味著軟體專利的增減與產業創新之間存在連動關係，從產業層次的角度觀之，是有待商榷。也就是說，企業可能即便沒有軟體專利的誘因也會投注資源進行創新參與競爭的。

四、產業創新型態與專利政策

為能在擬定軟體專利政策時有更準確的思考方向，確有必要探究軟體產業與其他產業的差異性，如此才能釐清軟體專利在美國軟體產業成長中扮演何種角色。根據Burk&Lemley就這方面的研究歸納¹⁸，可將產業創新型態分成四類：(1)競爭性創新(competitive innovation)、(2)累積性創新(cumulative innovation)、(3)反共享(anti-commons)、(4)專利叢林(patent thicket)。同時在這樣的分類下，Burk&Lemley認為：電子商務的創新係屬於競爭性創新；電腦軟體的創新則屬於累積性創新；生技與製藥則為反共享的產業型態；半導體產業則是處於專利叢林的產業環境。

(一) 競爭性創新－電子商務創新：

在競爭性創新的產業型態中，企業即便沒有專利

制度的保護措施，仍然會有足夠的誘因驅使企業進行創新活動，唯有如此才能取得市場的首動優勢(first mover advantages)或是獲得政府資源的支持。而觀察電子商務產業特性，確實具備了這樣的特徵。例如Google必須無時無刻圍繞在網路搜索上追求創新的服務模式，否則隨時會被競爭者(如Yahoo)所超越(例如搜索廣告的付費系統、結果競價排名等)。畢竟，在電子商務的世界中，顧客並不會因為這樣的商業服務模式是否有專利而增加他使用的意願。

但是，這並不意味商業方法專利對於這類型的企業並不重要，相反的它是阻絕對手極佳的籌碼¹⁹。也就是說，商業方法專利並不一定是企業進行創新活動的誘因，但卻是確保企業本身私有經濟利益的工具之一。

根據經濟學者Hunt在電子商務專利與美國金融服務業研發密度關係的實證研究²⁰認為：仍沒有足夠的證據顯示商業方法專利顯著影響美國金融服務產業的研發投入，也無法確認金融專利是否能夠為美國整體經濟創造價值。不過，研究發現商業方法專利對於新創(start-up)事業的研發投入確實有鼓勵作用²¹。這也就間接印證了電子商務的軟體產業是屬於一個研發成本低廉但競爭激烈的產業。也正因為它是一個競爭激烈的行業，所以研究也發現藉由此類專利所發動的訴訟比例要比其他專利為高²²。

再者，Hunt的研究²³發現：商業方法專利的請求項範圍的界定往往模糊不清，過於抽象²⁴，以致因請

¹⁹ 例如2004年雅虎控告Google侵害有關搜索廣告的付費系統、結果競價排名等專利。相關論述參見袁建中，「電子商務永續經營的另一項秘密武器－軟體專利」，資訊與電腦，2000.4。

²⁰ Hunt, Robert M., "Business Method Patents and U.S. Financial Services", Research Department, Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper No. 07-21, May 2008.

²¹ 例如2004年雅虎收購Inktomi和Overture兩家網路搜索的start-up公司，主要係因為其所擁有很多重要的網路搜索專利。雅虎首席執行長Terry Semel表示，收購Overture最大的意義就在於獲得這些專利。其後並以這些專利作為控告Google的籌碼。

²² James Bessen亦曾表示商業方法專利的訴訟機率約為一般專利的6.8倍。James Bessen, "Empirical Evidence about Software Patents", Available at <http://www.researchoninnovation.org/swconf/bessenslides.pdf>

²³ 同前註。

²⁴ 同前註16。

¹⁷ 同前註。

¹⁸ Dan L. Burk & Mark A. Lemley, "Policy Levers in Patent Law", 89 VA. L. REV. 1575, 1604 (2003).

求項的定義爭議而上訴的情形是一般專利的六倍²⁵，(筆者認為其主要的原因，是因為軟體專利大部份採用手段功能(means plus function)方式撰寫，所以在界定範圍上，無法直接由請求項本身就足以清楚界定所欲主張之權利範圍，所以增加界定的複雜性)。這法律上的不確定性，將造成研發投入的風險與訴訟成本增加²⁶。

從以上論述，商業方法專利或許無助於電子商務產業的創新活動，但對於企業的私有經濟利益有非常顯著的影響(然從美國整體經濟而言，因企業之間相互抵消，所以並不顯著)。再者，商業方法專利的低研發投入成本與高核准率(即法定標的與非顯而易知性的門檻較低，造成所謂“trivial and obvious patents”增加)，再加上高昂的訴訟成本(每年在美國因軟體專利所引起的訴訟成本約112.6億美元²⁷)，這樣的特徵，確也無怪乎會成為世界各國²⁸與自由軟體團體最主要爭議的焦點。而筆者的觀察：這類型的專利近幾年來更成為許多Patent trolls的最愛²⁹，對於相關產業形成相當程度的威脅。例如，今年(2008年)美國國會預算局(Congressional Budget Office)估計聯邦政府每年須支付DataTreasury公司十億美元有關其所擁有電子支票專利的權利金，且長達十年以上，以確保美國銀行每年400億美元的支票流通³⁰。所以曾有人戲稱在軟體專利

(尤其是電子商務專利)的糾紛上，若沒有千萬美金以上的和解金是上不了新聞版面的³¹。也正因為如此更有人強烈的表示：「電子商務產業是非常不同於其他的產業，更是與專利制度背道而馳³²。」

(二) 累積性創新－電腦軟體創新：

在累積性創新的產業型態，創新乃是建築在前人的心血結晶上所作小幅度的進展，而藉由眾志成城所產生成果，Burk&Lemeley認為這樣的產業型態則須要有限度保護的專利制度，以免因為專利權的過度擴張，卻阻斷後繼者的創新之路。而這樣的見解在2007年美國最高法院KSR案³³中得到支持。

而觀察電腦軟體的研發創新確實符合這類累積性創新型態，尤其是大型的商品化軟體系統(如Windows作業系統)或是自由軟體等等，其研發到商品化過程的創新活動，大多具有順序性(或稱累積性)與互補性創新³⁴的特性³⁵。因此它們的創新幅度是屬於漸進式的，或甚僅是將既有的演算法作新的實際應用，例如將過去有線網路的通訊協定(如IEEE802.3；或者是TDM)應用到無線網路的通訊協定上(如WiMAX；或者3G)等等。

根據Bessen&Hunt研究分析：在這樣特殊的技術發展與專利特質的生態環境下，軟體產業必須要有大量的專利佈局(patent portfolio)才能夠完整保護一項軟體發明，並且無論在專利授權或法律保護上的強弱，將取決於專利佈局的規模(size)，因此企業若希望藉由軟體專利取得競爭優勢的策略，就必須建立大型的專利佈局³⁶。

²⁵ Bessen, James, and Michael J. Meurer. "Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk." , Princeton, NJ: Princeton University Press., 2008.

²⁶ James Bessen研究發現：在1999年商業方法專利的訴訟成本是當初研發投入的27倍以上，而且這差距呈倍數擴大。同前註22。

²⁷ "The current state of software and business method patents: 2008 edition", From the End Software Patents project, 28 February 2008.

²⁸ 例如歐洲為免掉入像美國法定標的與非顯而易知性之門檻過低的問題，所以強調法定標的必須具有Technical effect；創造性須具有Technical contribution。參見" The Computer Implemented Inventions Directive explained: How is patent practice in the US different from the UK and Europe?" , UKPO, Nov.2004., Available at http://www.softwarechoice.org/download_files/UKPO_CII_explained.pdf。雖然以歐洲的見解亦有其問題(將於另篇說明)，但要比美國的門檻高出許多，或可消除一些"trivial and obvious patents"，這也是筆者於我國新基準訂定時所建議的主要見解。

²⁹ 如Eolas、NTP、MercExchange、Mondis、Rates Technology、Burst.com、Data Treasury、Forgent、Intellectual Ventures、Intertrust、Acacia Technology...etc.而且清一色的多屬軟體專利。

³⁰ Jeffrey H. Birnbaum, "Lawmakers Move to Grant Banks Immunity Against Patent Lawsuit", Washington Post Staff Writer, 2008.2.14.

³¹ 同前註27。

³² Matthew W. Yucha, "Patenting Production-- An Investigation of How Software Patents Can Constrain Business Processes.", Department of Computer and Information Science, Gannon University, November 28, 2005.

³³ 同前註8。

³⁴ Teece, David J., "Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy", Research Policy, 1986.; Teece, David J., "Reflections on "Profiting from Innovation" ", , Research Policy, 2006.

³⁵ Bessen, James and Eric Maskin. "Sequential Innovation, Patents, and Imitation." researchinnovation.org January 2000. 10 December 2005

³⁶ Robert Hunt & James Bessen, "The software patent experiment", Business Review 2004 3Q.

在這樣漸進式的技術創新與軟體專利的大量佈局的情況下，也將可能產生創新速度與軟體專利成長呈現脫節的現象³⁷，也就是說技術創新的幅度跟不上專利申請的成長，就會形成“trivial and obvious patents”的專利充斥的情況。同時更可能因此而打斷軟體研發的順序性而阻礙創新³⁸。所以有限度保護的專利制度，以免因為專利權的過度擴張，對於電腦軟體產業而言應是有必要的。

Quillen在2001年對於專利政策的擬定提出了一項相當有趣的理論³⁹：在假設企業申請專利的動機取決於(1)專利核准門檻的高低；(2)專利商品化的可能性，為前提下(也就是說，企業選擇申請專利取決於可以獲證且可以因商品化而獲利)。若專利政策將核准專利的門檻調低，則會使得許多原本無法獲證的專利大量湧現並且因此而獲利。這論點似乎印證了美國自1998年Signature v. State Street之後，到2007年KSR之前電腦軟體專利大量湧現的現象(值得一提的是，當年Quillen在文中所提的許多見解大多與近年美國最高法院的看法一致)。此外，雖不能直接說明其因果關係，但確實有出現patent trolls增多的趨勢。微軟的Bill Gates曾經感慨的說：「If people had understood how patents would be granted when most of today's ideas were invented, and had taken out patents, the industry would be at a complete standstill today⁴⁰」。

(三) 反共享—生技與製藥創新：

反共享的產業型態，通常屬於需要高昂的資源投

入才能進行創新研發，然而當一旦產品問世卻很容易被模仿者輕易取得研發成果而跟進，在這樣的情況下，若沒有完整的專利保護制度，則會很容易使研究心血付諸東流，相對來說研發的風險也將是企業所無法承擔的。因此若沒有專利權保護作為誘因的話，反而會抑制創新活動。

2006年美國國會為審視現行專利制度，曾委託CRS(Congressional Research Service)針對生技與軟體兩項產業的專利運作進行分析研究⁴¹發現：製藥業的專利保護對於其技術創新扮演極為重要的角色，有65%的製藥發明如果沒有專利的保護是不可能問世的。究其原因藥品的仿製成本比起其他行業要低廉很多⁴²，使得即便有專利的保護仍有40%藥品會被仿製；化學品則有30%；都遠高於電子業的7%~15%。因此若沒有完整的專利保護制度，其後果不堪設想。

相對於製藥產業，可能一項軟體產品的技術內容便已經含有上千件他人的軟體專利，例如，藥物“威爾鋼”為一項專利卻可以創造上千億的價值，而微軟的游標定位與移動的專利卻需要14件以上的專利組合才能作到保護⁴³。

(四) 專利叢林—半導體創新：

最後有關處於專利叢林型態的產業，其專利權具有很強的互補性，大量的專利權交互重疊著，因此若沒有透過完善的專利交互授權制度將無法有效的進行商業活動(製造、販賣、進口、使用…等)。在這樣的創新型態，企業所關注的是累積專利籌碼、與其他企業結盟、參與專利聯盟與標準組織等。至於專利制度方面則需要在專利權濫用、或是反不正當競爭之間取得調和，才能促進產業創新發展。

³⁷ 這種技術創新速度與專利成長呈現脫節的現象也發生在台灣的高科技製造產業身上。台灣過去經常號稱專利數量全球排名第四，僅次於美國、日本與德國，然而這似乎無法據此反應出台灣的技術創新速度。無獨有偶的是，目前大陸在政策上大力支撐產業專利績效，其脫節的情況更加嚴重，甚至有學者認為在國家創新系統(NIS)評筆上，若將大陸的專利納入評筆指標可能會造成失真。由此可見專利政策之捏拿至為重要，不可不慎。

³⁸ 同前註35。

³⁹ Cecil D. Quillen, Jr., “The U.S. Patent System: Is it broke? And who can fix it if it is?”, at the Spring Meeting of the Association of General Counsel, 2001.; Cecil D. Quillen, Jr., “Innovation and the U.S. Patent System”, Virginia Law and Business Review, volume 1, number 2 (Fall 2006)

⁴⁰ From a Memorandum of 1991, Available at <http://www.bralyn.net/etext/literature/bill.gates/challenges-strategy.txt>.

⁴¹ Wendy H. Schacht, “Patent Reform: Issues in the Biomedical and Software Industries”, CRS Report for Congress, Order Code RL33367, April 2006.

⁴² Federic M. Scherer, “The Economics of Human Gene Patents,” 77 Academic Medicine, December 2002, p. 1350.

⁴³ Mark H. Webbink, “A new paradigm for intellectual property rights in software”, MH Webbink - Duke L. & Tech. Rev. 0012, 2005.

針對以上四種產業創新型態可以作如下歸納⁴⁴：

產業創新型態	產業名稱	產業專利特徵
Competitive innovation	Business methods	many products, one patent
Cumulative innovation	Software	one product, many patents
Anti-commons	Pharmaceuticals, Chemicals	one product, one patent
Patent thicket	Semiconductor	many products, many patents

不同產業有著不同的創新型態與不同的產業專利特徵。這對於專利政策也就有著不同的需求，然而誠如CRS的報告結論所說⁴⁵：任何不同的產業都要置於相同的專利制度底下，如何從中取得調和則是擬訂專利政策應審慎思考的議題。換言之，在同樣的專利法令框架下，如何因應不同的產業需求，制定適宜的特定領域專利審查基準，則是專利專責機關應審慎考量的重點。

五、再論美國非顯而易知性、KSR案及對電腦軟體專利的影響⁴⁶

電腦軟體專利最為反對者所質疑的，除了先前技術檢索不易的問題外，就屬不具非顯而易知性

(Nonobviousness)了⁴⁷，而且這兩個問題猶如“雞生蛋，蛋生雞”一般，互為因果，環環相扣的。也就是說，先前技術愈不易檢索，則非顯而易知的認定愈困難；同樣的，若非顯而易知性的門檻愈低，則必須愈多的引證文件才足以構成核駁的證據。Allison & Lemley也支持這樣的觀點⁴⁸認為：(1)檢索先前技術困難、(2)USPTO專利審查人員的審查品質、以及(3)非顯而易知性的舉證困難等原因，使得核准的電腦軟體專利中有46%應該是無效的(更有人認為這樣的比例可能被低估，應該在60%以上)。

根據統計1952~1977美國CCPA(Court of Customs and Patent Appeals，後於1982年為聯邦巡迴上訴法院所取代)的專利相關判決中有65.7%(近三分之二)判定專利無效⁴⁹，而到了1982年CAFC時代卻反而有三分之二的判決判定爭訟專利有效且侵權成立⁵⁰(1994年左右的統計為55%~60%⁵¹)。這反應出美國專利的認定標準從早期的高標準時代轉向低門檻的認定標準。而這樣的改變從許多的研究文獻可以看出多與美國專利法第103條的非顯而易知的認定標準變化有關⁵²。

從擬訂專利政策的角度觀之，「非顯而易知性」⁵³是平衡社會效益(原本不會公諸於世的知識能夠被散佈出來，而為社會大眾所用)與私有利益(給予專利權人一定期限一定範圍之排他權利)之間很好的調節器⁵⁴。當認為專利制度應在於創造社會效益的極大化時，進步性的認定標準就會被提升到必須是對於技術

⁴⁷ 同前註32。

⁴⁸ John R. Allison & Mark A. Lemley, “Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents”, 26 AIPLA Q.J. 185, p205-206, 1998.

⁴⁹ Gloria K. Koenig, “Patent Invalidity: A Statistical and Substantive Analysis”, 4 - 32, tbl.15 (rev. ed. 1980).

⁵⁰ Jerome Lee, Senior Partner, Morgan & Finnegan, “The Most Significant Patent Cases Relating to the Question of Obviousness Under 35 U.S.C. Sec. 103”, Address at the Annual Meeting of the American Bar Association, Aug. 12, 1986.

⁵¹ 同前註48; Mark A. Lemley, “An Empirical Study of the Twenty-Year Patent Term”, 22 AIPLA Q.J. 369 (1994).

⁵² Cecil D. Quillen, Jr., “Innovation and the U.S. Patent System”, Virginia Law and Business Review, volume 1, number 2 (Fall 2006)

⁵³ 或者是歐洲及大陸的創造性(inventive step)、日本及我國的進步性，都扮演同樣的作用。

⁵⁴ Hunt, Robert M., “Nonobviousness and the Incentive to Innovate: An Economic Analysis of Intellectual Property Reform”, Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper 99-3., April 1999.

⁴⁴ Russell McOrmond, “A review of Software Patent Issues for ICT Branch, Industry Canada”, FLORA Community, July 9, 2003.

⁴⁵ 同前註41。

⁴⁶ 國內有關美國非顯而易知性的論述相當多且精闢完整，如董安丹，「美國專利法上之非顯著性：歷史發展及GRAHAM法則」(上)、(下)，智慧財產權月刊，1999年7~8月；董安丹，「美國專利法上之非顯著性：法律上之判斷標準」(上)、(中)、(下)，智慧財產權月刊，1999年10~12月；顏吉承，「美國KSR案判決對我國進步性審查之啟示」，智慧財產權月刊，第105期，2007年9月；楊仲榮，「重新定義非顯而易知—專利要件再省思」(一)~(十七)，智識網新聞專區，2007.6.~2008.7.，<http://www.ipnavigator.com.tw/info.asp?CatID=6&curpage=1&NewsSubCat=>；張啓聰，「KSR案及其對美國專利實務造成之影響」，科技法學評論，第五卷，第一期，2008年4月。因此本文並不就「非顯而易知性」及KSR案本身實質內涵作研究，而是從美國專利政策擬定的演變及對於電腦軟體專利的影響作探討。

領域有長足的創新貢獻的層次，或者說是必須具有“不平凡的理念、甚至有時是天才智慧”（extraordinary ideas, and sometimes even genius）才能受到專利權的保護。然若認為應給予發明人私有利益最完整的保障，則認定的標準就會被降低到“即便是些微的改變”也應受到專利權的保護。雖然建立專利制度的目的並不致走到這兩種極端之一，但從過去美國專利政策的發展史來看，吾人可以發現是在這兩者之間來回擺盪⁵⁵。

在1952年美國修訂專利法將「非顯而易知性」之專利要件正式明文化之前，美國專利制度的設計較偏向於公眾利益的增進，1793年美國專利法的起草人傑佛遜總統認為：「專利的壟斷並非用於保護發明人之發現而自然賦予的權利(natural rights)，而是從社會與經濟觀點來考量⁵⁶」，是提供獎勵跟引誘創造性成果進入公共領域，成為公共財產，為任何人自由利用。所以在1952年以前，美國的專利制度中，無論是法院的判決或是其他文獻，都很少出現「非顯而易知性」一詞，而是諸如進步(progress)⁵⁷、創造力(invention)、天才靈感(a flash of genius)⁵⁸、獨創性(ingenuity)⁵⁹…等等，屬於積極的貢獻性判斷標準，這與目前歐洲所採用的技術貢獻(Technical contribution)非常相似。

自1952年美國正式將「顯而易知」(obvious)一詞寫入專利法第103條中⁶⁰，自此吾人可以清楚的看到美國與其他國家(如歐洲、日本等)在此專利要件判斷準則上朝向不同方向發展，也就是說，美國從“積極的貢獻性判斷”⁶¹轉而採取有利於專利權人的“消極的差異性判斷”。換言之，判斷標準不在於發明相對於先前技術是否有突出的進步，而在於先前技術相對於

該發明請求項是否有明顯差異⁶²。

緊接著在1966年美國最高法院Graham v. John Deere Co.案⁶³中更進一步建立非顯而易知性判斷流程：(1)確認先前技術之範圍與內容；(2)確認先前技術與系爭請求項之差異；(3)確認相關領域通常技術之水準。同時宜考量其他「次要因素」(secondary considerations)，以提供支持非顯而易知性的一些指引。其後CAFC據Graham三步驟判斷流程訂定出熟知的TSM測試法，並且主張進行TSM測試時，在舉證上捨棄合理的優勢證據(preponderance of the evidence)，而必須提出明確且令人信服證據(clear and convincing evidence)⁶⁴。

再細究美國專利法第103條及Graham三步驟判斷流程，吾人可以發現對於非顯而易知性判斷標準的高低取決於「所屬技術領域之通常知識者」(a person having ordinary skill in the art；以下簡稱PHOSITA)的創造能力。因為有關「先前技術的範圍及其內容之確認」(通俗的說，就是系爭請求項所有元件均能夠在複數先前技術中分別找到對應)，以及「確認先前技術與系爭請求項之差異」(也就是這些先前技術到組合完成之間有多大的差距)兩步驟均屬較為明確且客觀的判斷步驟。接下來所要作的就是決定這位PHOSITA虛擬之人的能力水準，是否有能力根據本身的知識水準組合這些先前技術，而得到系爭專利的發明標的，或產生可預期的結果。若有能力組合完成則為顯而易知，若不能則為非顯而易知了。因此，若此虛擬之人天資聰穎，擁有極強的創造能力，則先前技術與系爭請求項之間的差異再大，對其而言也是顯而易知的；然若此虛擬之人毫無想像力、創造力，則即便是些微且是非技術性的機械差異，也會被認為非顯而易知的。

那麼吾人再進一步審視後來的CAFC所發展出來的TSM測試法之下，所認知的PHOSITA是具有何種能

⁵⁵ Sean B. Seymore, “The Enablement Pendulum Swings Back”, 2008.5.3.

⁵⁶ Graham v. John Deere Co. of Kan. City, 383 U.S. 1 (1966).

⁵⁷ U.S. Constitution: Article I, section 8, clause 8.

⁵⁸ Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941).

⁵⁹ Hotchkiss v. Greenwood, 52 U. S. 248 (1850).

⁶⁰ 35 U.S.C. § 103(a): 「A patent may not be obtained ... if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art...」

⁶¹ 針對電腦軟體專利而言，“積極的貢獻性判斷”目前仍為多數國家所認同，其中又以大陸所強調的「具有突出的實質性特點和顯著的進步」，最為極端。

⁶² 同前註60。雖然在Graham案中法官不太同意這樣的觀點，認為美國法院對於patentability的標準並沒有因專利法第103條的訂定而降低，甚至到1976年美國最高法院審理最後一件有關非顯而易知性Sakraida案之前，所有相關案件均一再重申此一立場。然而1976年之後的演變，尤其在CAFC的審理中卻一直朝向低門檻發展卻也是業界公開的秘密。

⁶³ 同前註56。

⁶⁴ Group One Ltd. v. Hallmark Cards, Inc., 407 F.3d 1297, 1304 – 05 (Fed.Cir. 2005); McGinley v. Franklin Sports, Inc., 262 F.3d 1339, 1351 (Fed. Cir. 2001).

力水準的虛擬之人。CAFC指出此虛擬之人將透過明確的說明、一般知識、或是問題的本質等來源的教導、建議、或者動機而能組合完成系爭專利的發明標的，則為顯而易知的發明⁶⁵。並且強調這些教導、建議、或者動機必須是有明確且令人信服證據才行，即便是來自於業內人士的一般知識，也不能夠取代組合先前技術之具體暗示或建議的證據⁶⁶。甚至認為「顯而易知地會去嘗試」(obvious to try)並不當地表示「顯而易知」⁶⁷，也就更加窄化“動機”對於PHOSITA組合能力的作用。

Quillen(2006)根據CAFC這樣的見解與先前最高法院在非顯而易知性的判決⁶⁸兩相比較認為兩者對於PHOSITA的標準確有所不同⁶⁹：最高法院認為PHOSITA是在他工作相關技術領域內具有智慧(intelligence)與想像力(imagination)的虛擬之人⁷⁰；而CAFC則認為此人應不具想像力、創造力(creativity)與在他所屬的工作領域無發展能力(unaware of developments pertinent to his or her work)。因此有人譏稱CAFC眼中這樣的虛擬之人就像一個“笨蛋”(dullard)一般，他沒有能力從相關的先前技術加以組合，除非有明顯的直接證據可以透過這些先前技術的動機(motivation)予以完成組合⁷¹。再者，前述的“動機論”

也並未曾得到最高法院的支持⁷²。後來KSR案的判決文更指出：「在決定專利標的是否為顯而易知時，並非取決於專利權人的特殊動機或其宣稱的用途。重要的是該申請專利範圍客觀上所要達到的目的。若該申請專利範圍延伸至顯而易知的程度，則該申請專利範圍違反§103而為無效。」

不過，值得吾人注意，上述KSR案這樣的見解對於未來電腦軟體專利的發展將可能產生重大的影響。蓋因電腦軟體本身在本質上乃是許多數學演算法的組合，而且這些數學演算法係由前人一點一滴所累積而得。但是依據美國對於電腦軟體的專利保護標的認定乃在於這些演算法的特定技術領域中的實際應用，而不及於演算法本身。換言之，許多電腦軟體的發明是藉由許多習知的演算法加以組合而運用到不同應用領域中。在過去CAFC的TSM測試法要求這樣的組合動機(motivation to combine)必須僅限於這些用以組合的知識，而不可擴及至其他不同應用領域⁷³。故而以往電腦軟體發明這樣的應用領域轉換，較不易被認定為顯而易知。然而，依KSR案見解觀之：(電腦軟體之研發)取決於專利權人的特殊動機或其宣稱的用途。」若從「該申請專利範圍客觀上所要達到的目的」(觀之，則大部份電腦軟體發明將)「該申請專利範圍延伸至顯而易知的程度，則該申請專利範圍違反§103而為無效。」⁷⁴

再者，KSR案雖未全盤否定TSM測試法的適用，但認為即便未通過TSM測試也並不表示已具備非顯而易知性，也就是說，即便PHOSITA無法透過先前知識的教導、建議或者動機，將先前技術組合成系爭發明標的，也不能驟斷因而具有非顯而易知性，因他仍可以藉普通常識(common sense)像拼圖一樣，將複數個先前技術組合起來，即使這些已知技術也可能有

⁶⁵ In re Kotzab, 217 F.3d 1365, 1370 (Fed. Cir. 2000).

⁶⁶ In re Lee, 277 F.3d 1338, 1344-45 (Fed. Cir. 2002).

⁶⁷ KSR International v. Teleflex, No. 04-1152, (Fed. Cir. 2005).

⁶⁸ Graham v. John Deere Co. of Kan. City, 383 U.S. 1 (1966) ; United States v. Adams, 383 U.S. 39 (1966) ; Anderson v. Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57 (1969) ; Dann v. Johnston, 425 U.S. 219 (1976) ; Sakraida v. Ag Pro, Inc., 425 U.S. 273 (1976).

⁶⁹ 同前註52。

⁷⁰ In re Graham : 「the ambit of applicable art in given fields of science has widened by disciplines unheard of a half century ago. It is but an evenhanded application to require that those persons granted the benefit of a patent monopoly be charged with an awareness of these changed conditions.」

⁷¹ CAFC的相關判決相當的多，例如Medtronic v. Cardiac Pacemakers, 721 F.2d 1563, 1575 (Fed. Cir. 1983), Lindemann Maschinenfabrik GmbH v. Am. Hoist and Derrick, 730 F.2d 1452, 1462 (Fed. Cir. 1984), ACS Hosp. Sys. v. Montefiore Hosp., 732 F.2d 1572, 1577 (Fed. Cir. 1984), Panduit v. Dennison Mfg, 774 F.2d 1082, 1094 (Fed. Cir. 1985), Ashland Oil v. Delta Resins & Refractories, 776 F.2d 281, 293 (Fed. Cir. 1985), Ecolchem v. S. Cal. Edison, 227 F.3d 1361, 1372 (Fed. Cir. 2000), Cardiac Pacemakers v. St. Jude Med., 381 F.3d 1371, 1376 (Fed. Cir. 2004), and KSR International v. Teleflex, No. 04-1152, (Fed. Cir. 2005).

⁷² Dann v. Johnston, 425 U.S. 219 (1976)中說明系爭專利所涉及兩項先前技術均已在各自領域中廣泛被使用，因此可為這樣一個虛擬之人所認識到的。也就是說，即便沒有這樣的“動機”證據亦屬顯而易知的。

⁷³ Princeton Biochemical, Inc. v. Beckman Coulter, Inc., 411 F.3d 1332, 1338-39 (Fed. Cir. 2005)。同樣的，在KSR案CAFC仍持類似見解，認為除非先前技術所處理的課題與該系爭發明所欲處理問題相同，否則是不會去尋求這些先前技術的指導。

⁷⁴ 此觀點與日本所列舉有關不具進步性的態樣之一接近：「轉用至其他應用或技術領域」。有關美、日、歐之電腦軟體專利之比較，將另闢適當處論述之。

超出其主要目的之外的其他顯而易知用途亦然。也就是說，這位虛擬之人除具備TSM能力外，還具備了普通常識 (common sense) 與顯而易知地會去嘗試 (obvious to try) 的知識能力⁷⁵。由此觀之，筆者發現：當進入“後KSR時代”，這位PHOSITA虛擬之人，忽然間從無思考能力的“笨蛋”變成了一位具有通常創造力的技術人員。這對於電腦軟體專利而言，將會有很多情況被視為顯而易知。例如經常為人所質疑其非顯而易知性的1-click專利⁷⁶，如今若從變得比較“聰明”的PHOSITA眼光來看，似乎就變得比較顯而易知了⁷⁷。

最後，對於非顯而易知性判斷，除Graham三步驟判斷流程外，吾人還應關注外在的次要因素(secondary considerations)所扮演的角色。所謂次要因素包括商業上的成功而且這樣的成功必須因該發明所致的必要條件⁷⁸、長期存在卻無法被解決的需求、解決他人屢試屢敗的問題等等，而這所謂的“等等”從過去許多判決歸納包括了專利授權成功的記錄⁷⁹、或該領域的人初見該發明會產生懷疑者(initial skepticism)⁸⁰、或該發明為大眾所稱讚的⁸¹、或爭相進行同樣的發明⁸²、或爭相抄襲該發明⁸³。

雖然次要因素屬於較為客觀的認定證據⁸⁴，是在作Graham三步驟判斷時必須一併加以考量的因素⁸⁵，然而並不表示可因而超越主要的三步驟判斷原則⁸⁶，也就是說次要因素對於非顯而易知的認定並沒有絕對的拘束力。

而對於電腦軟體而言，由於它屬於累積性的創新，所以在KSR之後，其核准的門檻將為之升高不少。因此對於專利權人而言，強調次要因素以證明其有效性將顯得更加重要。然而，在KSR案中美國最高法院對此議題卻著墨不多，雖有文獻認為KSR之後，次要因素之重要性被提升⁸⁷，但亦有文獻認為混沌未明⁸⁸。另外，原先CAFC採取較嚴苛與僵化的方式進行TSM測試以解決後見知明的偏誤(hindsight bias)問題，在KSR案所主張的寬廣與彈性的認定方式(expansive and flexible approach)又重新產生⁸⁹。這些不確定性問題將有待後續的判決及產業的發展來予以穩定。

無論如何，自上世紀70年代以來，KSR案是最高法院受理的第一件非顯而易知性的專利案件。業內人士比喻，KSR案件可能成為美國專利制度發展史上的分水嶺，其意義之重大不言而喻。美國專利制度在社會效益與私有利益鐘擺上，開始朝向社會效益方向擺去。誠如美國最高法院Anthony Kennedy法官在KSR案的判決文中道出這樣的精神：「我們從事建設和創造，帶來了具體有形的真實事務，而這些新的工作係圍繞在人類本能、簡單邏輯、普通推論、不平凡的理念、甚至有時是天才智慧的基礎上。這些的進展有一部分是屬於我們原先的知識共享而來，所以從每次創新的開展上來看，應重新定義新的創新門檻。同時，進步應始於比正常作法更高層次的成就，普通的創新成果不應成為專利法賦予排他權的保護標的。否則將

⁷⁵ In re Graham: 「When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense. In that instance the fact that a combination was obvious to try might show that it was obvious under §103.」

⁷⁶ E.g., Glynn S. Lunney, Jr., “E-Obviousness”, 7 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 363, 420 (2000-01).

⁷⁷ Jeanne C. Fromer, “The Layers of Obviousness in Patent Law”, Harvard Journal of Law & Technology, 22, 2008.

⁷⁸ Brown & Williamson Tobacco Corp. v. Philip Morris Inc., 229 F.3d 1120, 1130 (Fed. Cir. 2001)

⁷⁹ Minnesota Mining & Manufacturing Co. v. Johnson & Johnson Orthopaedics, Inc., 976 F.2d 1559, 1575 (Fed. Cir. 1992).，這是許多Patent trolls經常採用的策略，也就是在取得專利之初，以薄利多銷的方式累積許多授權成功的記錄，以便在未來訴訟上更能強化法官或陪審團形成專利有效性被肯定的心證。

⁸⁰ Metabolite Labs, Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings, 370 F.3d 1354, 1368 (Fed. Cir. 2004).

⁸¹ Vulcan Eng' g Co. v. Fata Aluminum, Inc., 278 F.3d 1366, 1373 (Fed. Cir. 2002).

⁸² Ecolochem, Inc. v. S. Cal. Edison Co., 227 F.3d 1361, 1379 (Fed. Cir. 2000).

⁸³ Akamai Techs., Inc. v. Cable & Wireless Servs, Inc., 344

F.3d 1186, 1196 (Fed. Cir. 2003).

⁸⁴ Apple Computer, Inc. v. Articulate Sys., Inc., 234 F.3d 14, 26 (Fed. Cir. 2000).

⁸⁵ Ruiz v. A.B. Chance Co., 234 F.3d 654, 662-63 (Fed. Cir. 2000).

⁸⁶ 同前註78; Riverwood Int' l Corp. v. Mead Corp., 212 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2000); Applied Materials, Inc. v. Advanced Semiconductor Materials Am, Inc., 98 F.3d 1563, 1570 (Fed. Cir. 1996).

⁸⁷ Slenkovich, Keith K., “The Changing Landscape of Obviousness in the Wake of KSR”, 923 PLI/Pat 431, 441 (2008).

⁸⁸ 同前註77。

⁸⁹ 同前註77。

可能會扼殺，而不是促進，實用領域的進步。」

而在這樣的氛圍下，影響最劇的應屬電腦軟體專利了。由於電腦軟體的研發特性(屬於累積性創新型態)，在可以預期的未來，授予電腦軟體專利的門檻將大大的提高⁹⁰，過去充斥所謂trivial and obvious的軟體專利“榮景”或許會有所改變。誠如一位科技記者Vaughan-Nichols所說：「該KSR案的決定可能不會杜絕壞的專利和Patent trolls，但法律專家們一致認為，至少對於始終有爭議的軟體專利領域而言，這是向前邁出的一步。⁹¹」

⁹⁰ 若從美國專利要件審查的角度來看，在法定標的的認定上，軟體專利必須限定在特定技術領域的實際應用，而到了非顯而易知性判斷時，比對之先前技術卻不依所解決問題之應用領域而加以限定，再加上PHOSITA(相對於軟體技術領域)變得如此“聰明”，故授予的困難度將升高不少。

⁹¹ Steven Vaughan-Nichols, “Supreme Court Decision Challenges Software Patents”, eWeek, 2007-05-03, <http://www.eweek.com/c/a/IT-Infrastructure/Supreme-Court-Decision-Challenges-Software-Patents/>。

論美國專利法上之「請求項區隔原則」——以美國聯邦巡迴上訴法院2002年In re Jerry R. Salandro案為例

美國聖路易華盛頓大學法律博士候選人 陳秉訓¹

壹、前言

美國專利法的特殊性在於它是一個在美國憲法中所提到的權利。²美國立憲者在建國之際即想到保護發明或創意是國家發展經濟的基礎。³此外，美國專利法第282條（即「35 U.S.C. § 282」）規定專利權是推定有效。⁴被控侵權者在法院內必須要提供清楚且肯定（clear and convincing）的證據來推翻專利權的有效性。⁵再者，「均等論」（即「Doctrine of Equivalents」）更是美國聯邦最高法院⁶（Supreme Court

of the United States）所創造的、超出專利法文義的法理以保護專利權。⁷在保護專利權的思維下，本文將討論的「請求項區隔原則」也是法院所發展的、解釋請求項的方法以讓專利權保持其有效性。

2002年2月28日，美國聯邦巡迴上訴法院⁸（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱「CAFC」）做出In re Jerry R. Salandro案⁹之判決，其維持（affirm）美國專利暨商標局¹⁰（United States Patent and Trademark Office，以下簡稱「USPTO」）的不予專利處分。

系爭專利申請案主要係關於一種訊號路由器（signal router）的發明，而系爭請求項所主張的是裝置類發明。本案係關於美國專利法第103條（即「35 U.S.C. § 103」）之「顯而易知性」的問題，而本案是CAFC依據1999年美國聯邦最高法院Dickinson v. Zurko案¹¹之指示，而使用美國聯邦行政程序法（Administrative Procedure Act）的規範，即「5 U.S.C. § 706」，所產生的判決。¹²而依據該條文，法院可以在一些情況下撤銷行政機關的處分、發現及結論。

在CAFC所給的In re Jerry R. Salandro案判決中，「請求項區隔原則」（Doctrine of Claim Differentiation）¹³成了解釋系爭請求項的範圍所依賴的解釋原則。雖然根據此原則，系爭請求項有了較廣的保護範圍，但

¹ 美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）法律博士（Juris Doctor, J.D.）候選人。美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士（LL.M. in Intellectual Property and Technology Law）（2008年畢）。政治大學法律科際整合研究所法學碩士（2007年畢）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、威盛電子公司專利工程師。Email: cstrcmp@hotmail.com。

² 見陳秉訓，「最高法院涉專利侵權民事訴訟判決之類型化研究」，政治大學科際法律整合研究所碩士論文，2007年7月，頁22。

³ Richard E. Schell, "A Beginner's Guide to Intellectual Property Law," at http://www.barbarabrac.com/HOMEBIZ/articles/RSchell_Intellectual-Property-law.htm (visited 05/01/2009). 筆者認為，我國屬於島國，應該以知識經濟為主來發展，故保護智慧財產權極為重要，但現行憲法中並無彰顯發明或創意為一種憲法權利。因此，期望未來修憲或是制憲時，應該把保護發明和創意的理念加入憲法中。（見陳秉訓（2008年1月），「專利權是憲法的權利嗎？——對專利權入憲之建議」，律師雜誌，第340期，台灣，頁36-48。）

⁴ 35 U.S.C. § 282, http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx1_35_U_S_C_282.htm (visited 05/01/2009).

⁵ See James B. Lampert & Donna M. Meuth (09/15/2008), "Patent Claims: Valid in Court, but Invalid in the PTO," at <http://www.wilmerhale.com/publications/whPubsDetail.aspx?publication=8467> (visited 05/01/2009).

⁶ 關於美國聯邦最高法院的資訊，請參閱網頁，<http://www.supremecourtus.gov/index.html>，到訪日：

07/01/2005。

⁷ See Robert J. Yarbrough (2002), "Supreme Court Jurisprudence on the Doctrine of Equivalents," at <http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs%20patent1%20Supreme%20Court%20jurisprudence%20on%20the%20Doctrine%20of%20Equivalents.htm> (visited 05/01/2009).

⁸ 關於美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）的資訊，請參閱網頁，<http://www.fedcir.gov/>，到訪日：07/01/2005。

⁹ 01-1394 (Fed. Cir., February 28, 2002), 30 F. App'x 947; 2002 U.S. App. LEXIS 4434.

¹⁰ 關於美國專利暨商標局（USPTO）的資訊，請參閱網頁，<http://www.uspto.gov/>，到訪日：07/01/2005。

¹¹ 527 U.S. 150 (1999).（另可參閱網頁，<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=000&invol=98-377>，到訪日：07/01/2005。）

¹² See Ladas & Parry LLP. (1999, August), "United States - Standard of Review by Federal Circuit of Factual Determinations by Patent and Trademark Office," at http://www.ladas.com/BULLETINS/1999/0899Bulletin/US_CAFc.html (visited 07/02/2005).

¹³ 在台灣，「doctrine of claim differentiation」有譯為「申請專利範圍區隔原則」（蔡坤財（08/15/1997），「專利迴避設計與侵害鑑定」，參閱網頁，<http://stlc.iii.org.tw/WEBgais/webgaislink/home1/stlcweb/publish/infollow/8608/860818.htm>，到訪日：10/02/2005），但由於本文針對「claim」的翻譯為「請求項」，故「doctrine of claim differentiation」在本文中譯為「請求項區隔原則」。

也因此讓引證文獻得以成為核駁專利申請的基礎之一。

本文藉由In re Jerry R. Salandro案的討論，來呈現「請求項區隔原則」在請求項撰寫實務上的意義。本文第貳部分在分析In re Jerry R. Salandro案，解釋該案中為何系爭請求項的核駁處分會被CAFC維持。第參部分在闡述「請求項區隔原則」，以及其與「均等論」之間的互動，並提供可能的實務作法。

貳、In re Jerry R. Salandro案之分析

一、背景

系爭發明為美國專利申請案第08/317,990號（以下簡稱「990申請案」），其為一種訊號路由器（signal router），屬於網路技術類。¹⁴

本申請案進行審查時，審查官以「顯而易知性」為由而駁回所有的請求項，即請求項1至6以及請求項15至23，而審查官所使用的引證文獻為美國專利第5,179,550號（以下稱「Simpson專利」）。在訴願階段時，USPTO內的訴願機構（即「專利上訴暨衝突委員會」¹⁵（Board of Patent Appeals and Interference）），以下稱「委員會（Board）」撤銷審查官對於請求項5之駁回，而由於請求項6、及15至23為附屬於請求項5，故審查官對於請求項6、及15至23之駁回也應一併撤銷。此外，就請求項1至4等部分，委員會維持審查官的駁回處分。而雖申請人Salandro曾提出複審之申請，但被委員會所拒絕。¹⁶

二、爭點

系爭的請求項為請求項1至4，而由於申請人Salandro承認請求項2至4等係和請求項1可為一整體，

故CAFC僅就請求項1為代表而討論，¹⁷而請求項1為：¹⁸

「1. A signal router comprising:

a matrix of cross-point switches comprising an array of source channels and an array of destination channels forming cross-points, and cross-point switches at said cross-points selectively connecting selected source channels to selected destination channels when closed;

a display device displaying a pictorial representation of said matrix of cross-point switches;

input means through which cross-point switches in said matrix of cross-point switches are selected from said pictorial representation on said display device; and

a digital computer programmed to generate in response to selection of cross-point switches in said matrix of cross-point switches made from said pictorial representation through said input means, control signals closing the selected cross-point switches to connect the selected source channels to the selected destination channels.」¹⁹

本案之核駁理由為「顯而易知性」，而其爭點主要在「請求項解釋」。請求項解釋之爭點在於請求項1的第二個限制條件「a display device」後的一段文字「displaying a pictorial representation」在請求項5（附屬於請求項1）中被進一步限制為：「as a first pattern of generally parallel stripes . . . and a second pattern of generally parallel stripes . . . generally perpendicular to said first pattern of parallel stripes to form intersections representing said cross-point switches.」。委員會將請求項1之「pictorial representation」解釋為「general pictorial presentation」，而認為Simpson專利可涵蓋請求項1。²⁰以下將以「法理基礎」及「請求項解釋之爭議」二部分而分析本案判決理由之論證。

¹⁴ See 30 F. App' x 947, 947-48.

¹⁵ 此翻譯係參考，台一國際專利商標事務所，「審查品質檢視（Quality Review）—美國專利核准通知（Notice of allowance）發出後的特殊審查程序」，第113期通訊，參閱網頁，<http://www.taie.com.tw/c1131.htm>，到訪日：07/23/2005。

¹⁶ See 30 F. App' x 947, 948.

¹⁷ See 30 F. App' x 947, 949, 949 n.1. 原引註為：In re Dance, 160 F.3d 1339, 1340 n.2, 48 U.S.P.Q.2D (BNA) 1635, 1636 n.2 (Fed. Cir. 1998)(noting that dependent claims not argued separately on the merits rise or fall with the independent claim to which they relate).

¹⁸ See 30 F. App' x 947, 948.

¹⁹ See 30 F. App' x 947, 948.

²⁰ See 30 F. App' x 947, 948-49.

三、判決理由論證之分析

(一) 法理基礎

關於「法理基礎」，CAFC指出委員會對「顯而易知性」之法律結論是法律問題而其將重新審查，²¹但對於審查委員會之基本的事實發現，其將審查該事實發現是否獲實在的證據所支持（substantial evidentiary support）。²²CAFC進一步，表示，所謂「實在的證據（substantial evidence）」是指證據的證據能力可使一個具有合理的心智的一般人可能會接受以此證據所得到的結論。²³

(二) 請求項解釋之爭議

CAFC指出，委員會以請求項5來解釋請求項1的範圍是根據「請求項區隔原則（Doctrine of Claim Differentiation）」，²⁴不過CAFC並未陳述「請求項區隔原則」的法理。為反駁委員會的請求項解釋，申請人Salandro引用說明書來舉出技術上的爭論，而指出委員會的結論是未獲實在的證據所支持。但CAFC表示，委員會解釋請求項1中的「pictorial display（畫面顯示）」而認為其包括的限制是少於請求項5，因而這解釋方式即是遵守「請求項區隔原則」。²⁵進一步，CAFC認為，無論請求項1比請求項5少了什麼內容，皆不影響委員會對於Simpson專利已揭露和教示系爭請求項之事實發現，而該事實發現是為實在的證據所支持。此外，CAFC更引述Simpson專利之內容而佐證其判定，並表示委員會對於「顯而易知性」之結論是無錯誤的。²⁶

參、請求項區隔原則

一、基本概念

「請求項區隔原則（Doctrine of Claim Differentiation）」的概念是，對於專利權人或申請人在專利或申請案中所主張的請求項，在請求項不只一個的情況下，是不會發生有相同權利範圍的請求項的狀況。²⁷因此，例如，當請求項2依附於請求項1，並且請求項2的a元件的敘述是比請求項1的a元件的敘述來得更詳細或使用的是下位用語，則可推測請求項1的a元件的範圍是廣於請求項2的a元件。²⁸亦即，如果請求項1使用「一種通訊裝置」，而請求項2使用「一種無線通訊裝置」，則請求項1的「通訊裝置」可推定是包括「有線通訊裝置」。

不過，這是一種推定的假設，而是可以根據說明書或是申請過程的歷史紀錄來推翻。²⁹亦即，如果附屬項使得獨立項（或被附屬項）的範圍變大，則說明書或是申請過程的歷史紀錄仍可將如果附屬項使得獨立項（或被附屬項）的權利限制在一個合理的範圍內。

「請求項區隔原則」背後的政策是希望讓請求項是有效力的。³⁰以請求項撰寫實務而言，以不同的請求項來完整地把發明所涵蓋的範圍給包括住是一個通常的模式。³¹二個使用不同文句來表述的請求項是有可能涵蓋相同的權利範圍。³²例如，「二個介電層（dielectric layer）」中間有一個導電層（conductive

²¹ 原引註為：In re Rouffet, 149 F.3d 1350, 1355, 47 U.S.P.Q.2D (BNA) 1453, 1455 (Fed. Cir. 1998).

²² 原引註為：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 164-65, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930, 1936, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1775 (Fed. Cir. 2000).

²³ See 30 F. App' x 947, 948. 原引註為：Consolidated Edison Co v. Nat'l Labor Relations Bd., 305 U.S. 197, 229, 83 L. Ed. 126, 59 S. Ct. 206 (1938).

²⁴ See 30 F. App' x 947, 948.

²⁵ 原引註為：Wright Med. Tech., Inc. v. Osteonics Corp., 122 F.3d 1440, 1445, 43 U.S.P.Q.2D (BNA) 1837, 1481 (Fed. Cir. 1997) ("We must not interpret an independent claim in a way that is inconsistent with a claim which depends from it . . .").

²⁶ See 30 F. App' x 947, 949.

²⁷ See Mark A. Lemley, *The Limits of Claim Differentiation*, 22 Berkeley Tech. L.J. 1389, 1389 (2007).

²⁸ See David L. Schwartz, *Practice Makes Perfect? An Empirical Study of Claim Construction Reversal Rates in Patent Cases*, 107 Mich. L. Rev. 223, 231 (2008) ("In construing the broader term, the doctrine of claim differentiation urges that the broader term not be construed to mean the same as the narrower term.").

²⁹ Kraft Foods, Inc. v. International Trading Co., 203 F.3d 1362, 1368 (Cir. Fed. 2000).

³⁰ See Arnold B. Silverman, "Claim Interpretation under the Doctrine of Claim Differentiation," JOM, Vol. 53, No. 2, 64 (February 2001), at <http://www.springerlink.com/content/1r76027120754g91/>.

³¹ Tandon Corp. v. U.S. Intern. Trade Com' n, 831 F.2d 1017, 1023 (Fed. Cir. 1987).

³² Tandon Corp. v. U.S. Intern. Trade Com' n, 831 F.2d 1017, 1023.

layer)」和「一個導電層，其上有一個介電層而其下也有一個界電層」等二個句子所描述技術內容都可能會是，兩個介電層之間夾有一個導電層。

二、操作原則

當專利權人使用不相同的文字或語句來撰寫不同的請求項，此即開啓了「請求項區隔原則」的適用。³³對於不同的請求項，其推定具有不同的範圍。³⁴如果不做如此推定，則會使得不同的請求項的主張變得是不需要的。³⁵但請求項的解釋不因此而結束，「請求項區隔原則」的操作並不能讓請求項超出其應有的範圍。³⁶說明書、專利申請過程的歷史紀錄、或是其他外部證據 (intrinsic evidence) 等才是解釋請求項範圍的核心資源。³⁷

此外，專利權人在撰寫請求項的時候，會用不同但相似的文句來描述特定的限制條件，而且是描述不同請求項中相當的限制條件，但這樣型態的文字表達並不意味著法院必須要將不同請求項中的相似限制條件給予不同的解釋。³⁸

再者，儘管不同請求項中的、相類似的限制條件使用的不同的文字描述，「請求項區隔原則」不必然使得這些限制條件都具有不同的範圍，或是可以得出一定有一個限制條件是具有不同範圍的結論。³⁹

最後，「請求項區隔原則」只是解釋請求項的原則之一，其他的原則包括：解釋時應將請求項以一整體視之；應注意專利權人是否對請求項的文字有特別的定義；解釋時應該朝將請求項解釋為有效的方向進

行；Philips v. AWH Corp, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) 判例的使用等等。⁴⁰

三、對功能手段語言的請求項之影響

如果獨立項和附屬項是功能手段語言的請求項 (means-plus-function claim)，則針對二個請求項的解釋可能無法適用「請求項區隔原則」。⁴¹功能手段語言的請求項寫作特徵是，在描述請求項某一要件時，以「一種方法或步驟以達成某功能」的方式來書寫。⁴²

根據美國專利法第112條第6項規定，以功能手段語言所撰寫的請求項，其解釋應 (shall) 根據說明書內所描述的、相對應的結構、材料或行為 (structure, material, or acts)、或此三者的均等物 (equivalent)。⁴³因此，例如獨立項寫到「a means for computing (一個用於計算的工具)」，而附屬項寫到「where the means for computing comprises a central processing unit (CPU) … (其中該用於計算的工具包括一中央運算單元)」，且說明書中在描述計算元件的結構包括「中央運算單元」，則此時，「請求項區隔原則」不能使得獨立項中的「用於計算的工具」不包括「中央運算單元」，亦即，「中央運算單元」是「用於計算的工具」。⁴⁴

³³ Tandon Corp. v. U.S. Intern. Trade Com' n, 831 F.2d 1017, 1023.

³⁴ Kraft Foods, Inc. v. International Trading Co., 203 F.3d 1362, 1368.

³⁵ Corp. v. U.S. Intern. Trade Com' n, 831 F.2d 1017, 1023 ("To the extent that the absence of such difference in meaning and scope would make a claim superfluous, the doctrine of claim differentiation states the presumption that the difference between claims is significant.").

³⁶ Kraft Foods, Inc. v. International Trading Co., 203 F.3d 1362, 1368.

³⁷ Multiform Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd., 133 F.3d 1473, 1480 (Cir. Fed. 1998).

³⁸ Kraft Foods, Inc. v. International Trading Co., 203 F.3d 1362, 1368.

³⁹ Kraft Foods, Inc. v. International Trading Co., 203 F.3d 1362, 1368.

⁴⁰ See Manisha Singh Nair (August 07, 2007), "Resolving Indefiniteness and Construing Patent Claims," at <http://www.cafezine.com/depts/article.asp?id=15669&deptid=7> (latest visited 05/06/2009).

⁴¹ See Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, "Means-Plus-Function Claims and the Doctrine of Equivalents," at <http://library.findlaw.com/1995/Sep/1/131103.html> (latest visited 10/02/2008.)

⁴² See Charles E. Van Horn (April 20, 1994), "Means Or Step Plus Function Limitation under 35 U.S.C. 112, 6th Paragraph," at <http://www.uspto.gov/go/og/con/files/cons089.htm> (latest visited 05/09/2009).

⁴³ 35 U.S.C. § 112, ¶ 6, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_112.htm (latest visited 05/09/2009).

⁴⁴ See Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, "Means-Plus-Function Claims and the Doctrine of Equivalents," at <http://library.findlaw.com/1995/Sep/1/131103.html>.

四、評論In re Jerry R. Salandro案

觀察In re Jerry R. Salandro案，可從請求項解釋的基本原則出發。請求項的解釋基本上是根據請求項文字本身，但因為很多時候請求項文字是不易讓人瞭解其意義，例如使用了技術上用語，因而必須參酌說明書的內容來加以解釋。此外，專利申請過程的歷史紀錄也可以用來幫助瞭解請求項的文字意義，例如，申請人可能會解釋請求項文字的內涵或是範圍。⁴⁵而根據CAFC在2005年的Phillips v. AWH Corp.案⁴⁶的判決，當今的美國法院對於請求項解釋已更仰賴說明書的內容。⁴⁷

「請求項區隔原則」在本案中是讓請求項1（即獨立項）被引證案Simpson專利所涵蓋，但換句話說，「請求項區隔原則」是讓請求項1的範圍擴大的方式。透過以附屬項重述被依附項（例如：獨立項）的要件並將此要件的內容更仔細，而使得被依附項的相當要件可以涵蓋更廣的範圍。例如，獨立項使用「一電子裝置」而其附屬項使用「該電子裝置包括一半導體元件」，則根據「請求項區隔原則」，獨立項的「電子裝置」可以不含有半導體元件，而不像附屬項的「電子裝置」其一定要有半導體元件。

對於專利侵權行為認定中的「均等論（Doctrine of Equivalents）」的運用，專利權人可以利用「請求項區隔原則」來操作請求項的修改，以減低「禁反言原則（Prosecution History Estoppel）」的影響。所謂「均等論」是美國聯邦最高法院所創的一種普通法（common law）概念下的專利侵權行為態樣。⁴⁸其基本操作有二種面向，一是「功能/方法/結果

（function-way-result）」測試，亦即，當請求項的要件A和被控侵權物的要件B在比較的時候，只要後者的要件具有實質上相同的功能，而以實質上相同的方法來達成與請求項的要件A實質上相同的效果，則儘管請求項的要件A的表面文字並無法包括被控侵權物的要件B，要件B仍然可被要件A所涵蓋；⁴⁹另是「不具實質上的差異（insubstantial difference）」測試，亦即，請求項的要件A和被控侵權物的要件B之間是不具實質上的差異。⁵⁰

然而，「禁反言原則」是用來限制「均等論」的操作。其最近的闡述是美國聯邦最高法院於2002年所公布的Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.案（以下稱「Festo VIII案」）。⁵¹當專利申請人修改了請求項文字，即開啓了「禁反言原則」的適用。⁵²第一關是，如果請求項的修改基本上是為了克服可專利性（patentability）的問題，且修改後的權利範圍小於修改前的範圍，則法院會推定專利權人放棄了修改後和修改前所差異的範圍。⁵³例如，由「一麵皮其內包有一內餡」改為「肉包子」，則法院會推定專利權人放棄了「餃子」、「菜包子」、「月餅」等等侵權物的要件。

第二關是專利權人能否舉證來推翻此推定，亦即，專利權人並未放棄「系爭均等物」。有三種通常的例子，第一是「系爭均等物」在修正申請提出時是不能預見的，第二是請求項修改的部分和「系爭均等物」是沒有什麼關連的，第三是修改後的內容本身已經是窮盡可用的詞句所產生的結果。⁵⁴然而，舉證這三種狀況是很困難的。因此，我們可以由「請求項區隔原則」來思考克服「禁反言原則」。基本的想法是

⁴⁵ See Gregory J. Gallagher, "Recent Development, the Federal Circuit and Claim Construction: Resolving the Conflict between the Claims and the Written Description," 4 N.C. J.L. & Tech. 121, at 121-24 (2002), available at <http://cite.ncjolt.org/4NCJLTech121>.

⁴⁶ 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).

⁴⁷ See Harold Wegner (July 14, 2005), "Phillips Claim Construction-Nothing Unexpected," at <http://www.ipfrontline.com/depts/article.asp?id=4882&deptid=7> (last visited Dec. 29, 2008).

⁴⁸ See Robert J. Yarbrough (2002), "Supreme Court Jurisprudence on the Doctrine of Equivalents," at <http://yarbroughlaw.com/Publications/pubs%20patent1%20Supreme%20Court%20jurisprudence%20on%20the%20Doctrine%20of%20Equivalents.htm> (latest visited 05/10/2009).

⁴⁹ See Walter J. Blenko, Jr., "The Doctrine of Equivalents in Patent Infringement," JOM, 42 (5) (1990), p. 59, at <http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9005.html> (latest visited 05/10/2009).

⁵⁰ See William F Long (2007), "Doctrine of Equivalents: Where We Now Stand," at http://www.buildingipvalue.com/07US_Can/p.127-130%20Sutherland.pdf (latest visited 05/10/2009).

⁵¹ 535 U.S. 722 (2002).

⁵² See Douglas Lichtman, *Rethinking Prosecution History Estoppel*, 71 U. Chi. L. Rev. 151 (2004), available at <http://www.utexas.edu/law/academics/centers/clbe/assets/lichtman.pdf>.

⁵³ See *Festo VIII*, 535 U.S. 722, 735, 740.

⁵⁴ See *Festo VIII*, 535 U.S. 722, 740-41.

以「請求項區隔原則」來舉證說修改後的請求項其範圍是包含說明書內所舉例之均等物。

根據「請求項區隔原則」，我們可以在修改請求項的時候，設計一個用來舉證推翻「禁反言原則」的推定。具體作法為增加附屬項，而透過此附屬項的內容來減少被依附項因為修正所造成的保護範圍的縮小。例如，原請求項的主張是「一個糯米團」（實際的發明是含有內餡的花生湯圓），而審查官以「飯團」或「御飯團」作為引證案來核駁。之後，專利申請人把原請求項改為「一個糯米團其內有一均勻狀的內餡」。按照「禁反言原則」，修改後的原請求項將不會包括「紅豆湯圓」，因為紅豆湯圓的內餡通常會有紅豆顆粒。如果加上一個附屬項，「一個糯米團其內有一均勻狀的內餡，其中該內餡中具有顆粒狀物」，則「紅豆湯圓」仍能被涵蓋在附屬項，且修改後的原請求項其保護範圍可以擴大至「其中該內餡中具有非粒狀物」。

肆、結論

美國專利法是一個以保護發明人權利為導向的法律制度。「請求項區隔原則」是其中一個手段，以使得請求項的解釋是能夠讓請求項之間是不重複的。「請求項區隔原則」在通常的情況下也使得獨立項的範圍一定大於附屬項的範圍。但也因為獨立項的範圍會比較大，在In re Jerry R. Salandro案中，系爭請求項被因顯而易知性來核駁。

不過，該案的啓示是讓專利權人可以避免「禁反言原則」其主張「均等論」的限制。根據「請求項區隔原則」，在對任何一個請求項修正時，應該再賦予一個附屬項。透過附屬項來證明專利權人並未放棄修改前和修改後所差異的權利範圍。

智慧財產

INTELLECTUAL PROPERTY JOURNAL

發行人 / 陳武雄

總編輯 / 蔡練生

副總編輯 / 陳清男

編輯 / 林富傑・許玉玲

發行者 / 中華民國全國工業總會
智慧財產權委員會

地址 / 台北市 106 復興南路一段 390 號 12F

服務電話 / 電話 : (02) 2703-3500

電傳 : (02) 2704-2477

E-mail : intell@cnfi.org.tw

Website : <http://www.industry.net.tw>

<http://www.patent.org.tw>

本刊經費 / 行政院新聞局

補助單位 / 經濟部智慧財產局

出版 / 中華民國九十八年四月十六日

(本刊文章版權所有・未經同意不得轉載)



中華民國全國工業總會

智慧財產權委員會

INTELLECTUAL PROPERTY COMMITTEE, R.O.C.

台北市106復興南路一段390號12樓 TEL：(02)2703-3500
12THFL, 390, FUHSING S. RD., SEC. 1, TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.