

## 中國大陸專利無效和訴訟實務發展暨臺商應對之道

(3.5 小時)

### ◎ 課程緣起與效益

根據經濟部投審會統計，自 80 年至 106 年 10 月，臺商申請赴陸投資案件累計 42,506 件，累計投資金額約 1,718.22 億美元，仍占我整體對外投資比重高達約 59%。中國大陸現已為世界最大的製造工廠、市場及第二大經濟體，同時為臺商對外投資最集中的地區。因此，中國大陸智慧財產權保護環境之優劣，將對臺商影響甚鉅，委實不容忽視。

兩岸地區經貿活動交流之頻繁，臺灣在中國大陸的專利申請量一直相當可觀，僅次於在美國的專利申請量；依據中國大陸國家知識產權局資料「2016 年專利統計年報」統計，105 年臺灣申請人申請中國大陸專利件數逾 19,234 件，高居第三名，僅次於日本、美國，且 93 年至 105 年臺灣在中國大陸申請專利數量累計達 387,660 件，亦僅次於日本、美國。值得注意的是，上述統計資料未含大陸註冊登記的臺資企業申請的件數。此外，兩岸自 99 年簽署《海峽兩岸智慧財產權保護合作協議》以來，在專利方面雙方相互受理專利優先權，迄 106 年 9 月止，臺灣受理大陸專利優先權主張已有 19,968 件，而大陸受理臺灣專利優先權主張也有 34,729 件，年增率分別為 13% 以及 16%。

103 年 11 月 6 日，「北京知識產權法院」掛牌成立；同年 12 月 16 日、12 月 28 日，「廣州知識產權法院」、「上海知識產權法院」相繼成立，其專利訴訟有何之新局面及因應對策，實值吾人關切。此外，大陸最高人民法院於 105 年 3 月 23 日發佈之《關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》主要涉及權利要求解釋、間接侵權、標準實施抗辯、合法來源抗辯、停止侵權行為、賠償額計算、專利無效對侵權訴訟的影響等專利審判實踐中的重點難點問題，以及近年來備受關注的功能性特徵、標準必要專利、禁止反悔規則、發明專利臨時保護期等問題作了規定。值得注意的是，近年來中國大陸的科技產業高速發展，與各

種商業模式進行融合並創造出新型業態。為因應此一創新創業趨勢，中國大陸政府頒布各種相關戰略意見或建設意見，以扶植新興產業發展。而為了實行嚴格的智財權保護制度，形成所謂的「知識產權大保護」格局，在相關法律進行修改後，針對專利審查也需有適應性調整，因此，中國大陸國家知識產權局於 106 年 3 月 2 日發佈第 74 號令，再次針對專利審查指南進行修改，並自 4 月 1 日起施行。

此外，中國大陸近年來大力實施創新驅動發展戰略，專利制度作為保護創新成果的產權制度，被國家和政府提升到了顯著的地位，專利立法、司法和執法等各個方面得以快速推進。立法層面，專利法第四次修改討論得如火如荼；執法層面，國家知識產權局著力加強各地方管理機關的執法職權和能力；司法層面，最高人民法院副院長陶凱元大法官更是提出司法先導的專利權利保護體系，設立知識產權專業法院，推行民行刑三審合一，嘗試援引先例制度、提高司法判決賠償額等等。強烈的市場利益驅動和專利保護的大力加強，使得大陸快速成為全球關注的專利訴訟核心戰場。

中國大陸專利侵權訴訟雖時有發生週期長、舉證難、賠償低之現象；然 2017 年中國大陸也出現了一系列具有重大影響的案件，諸如：諾華製藥訴石藥集團；三星訴華為；百度訴搜狗；奇虎訴江民；高通訴魅族；荷蘭皇家 KPN 訴小米、聯想、TCL 通訊；西電捷通訴索尼等等，所述案件的審理結果可能成為調整產業發展的指南針，並為國際經濟技術合作規則的參照。

本研討會邀請中國大陸專利界專家，針對中國大陸專利無效、行政查處和侵權訴訟方面的現狀、趨勢和特點，中國大陸專利訴訟在全球專利訴訟中的地位 and 價值，以及臺灣企業如何利用中國大陸專利無效和訴訟，為企業在中國大陸乃至全球的商業經營策略佈局等方面，分享體會和經驗。