

## 出國報告（出國類別：其他）

# 出席「亞太經濟合作會議智慧財產權 專家小組（APEC/IPEG） 第 41 次會議」報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：洪淑敏 副局長

張睿哲 專利高級審查官

林雨歆 專員

派赴國家：菲律賓(宿霧)

出國期間：104 年 8 月 21 日至 104 年 8 月 24 日

報告日期：104 年 11 月 5 日

## 摘要

APEC/IPEG 第 41 次會議於 2015 年 8 月 22 日至 8 月 23 日於菲律賓宿霧舉行，主席為墨西哥工業財產權局局長 Mr. Miguel Angel Margain。本次會議計有加拿大、智利、中國大陸、香港、日本、韓國、墨西哥、巴布紐新幾內亞、秘魯、菲律賓、俄羅斯、新加坡、泰國、美國、越南及我國共 16 個經濟體出席。

此次 IPEG 會議，我方由本局洪副局長淑敏率領專利三組張專利高級審查官睿哲及法務室林雨歆專員出席，並參與會議前關於營業秘密之研討會。IPEG 會議中，我國簡報「協助產業強化專利布局(Strengthen patent Portfolios for Industries and Universities)」，內容為本局 2014 年至 2015 年間協助產業強化專利布局之成果，是項措施旨在運用智慧財產權提升中小企業運營能力。此外，本次會議舉行期間，我國與美國、日本、韓國等國代表進行雙邊交流，交流成果具體豐碩。

# 目 次

壹、	目的.....	4
貳、	過程.....	4
參、	參與「營業秘密在中小/微型企業吸引資金及進入全球供應鏈 中所扮演之角色」研討會情形.....	4
肆、	第 41 次 IPEG 會議情形.....	8
伍、	雙邊交流.....	35
陸、	心得與建議.....	39
柒、	附錄.....	40

## 壹、 目的

IPEG (Intellectual Property Rights Experts Group, IPEG)為 APEC 貿易暨投資委員會(Committee on Trade & Investment, CTI)下設置之專家小組之一，每年召開兩次例會，是 APEC 各經濟體就智慧財產權之政策、立法、執行、保護以及推廣等議題進行資訊交換及經驗分享之重要平台。

為積極參與國際事務，深入瞭解與充分掌握國際上智慧財產權相關議題之最新發展趨勢，並強化與 APEC 各經濟體間之交流互動，積極參與 APEC/IPEG 會議實有必要。此外，我國亦能藉由參與國際會議之機會，分享我國在智慧財產權領域之新措施及成果，以促進他國對我國保護智慧財產權相關作為之認識。

## 貳、 過程

APEC/IPEG 第 41 次會議於 2015 年 8 月 22 日至 8 月 23 日於菲律賓宿霧舉行，IPEG 會議前並有「營業秘密在中小/微型企業吸引資金及進入全球供應鏈中所扮演之角色」(The Role of Trade Secrets for MSMEs in Attracting Financing and Integrating into Global Supply Chains)研討會。我方由本局洪副局長淑敏率領專利三組張專利高級審查官睿哲及法務室林雨歆專員出席前開會議，並於 IPEG 會議簡報「協助產業強化專利布局(Strengthen patent Portfolios for Industries and Universities)」，內容為本局 2014 年至 2015 年間協助產業強化專利布局之成果，是項措施旨在運用智慧財產權提升中小企業運營能力。此外，本次會議舉行期間，我國與美國、日本、韓國等國代表進行雙邊交流，交流成果具體豐碩。

## 參、 參與「營業秘密在中小/微型企業吸引資金及進入全球供應鏈中所扮演之角色」研討會情形

為提升各經濟體了解營業秘密對於中小/微型企業吸引資金以及進入全球供應鏈之重要性，IPEG 於 8 月 22 日上午 8 時至 10 時舉辦「營業秘密在中小/微型企業吸引資金及進入全球供應鏈中所扮演之角色」研討會，邀請各經濟體代表參與。本研討會係由美方推動，並由其代表致開場歡迎詞，議程即分別討論營業秘

密對於吸引資金及進入全球供應鏈之價值與重要性，分述如下。

## 一、營業秘密吸引資金之價值(The Value of Trade Secrets in Attracting Financing)

此議程係由 Erin-Michael Gill 先生主講，Gill 先生曾為 USPTO 的審查委員，後來進入智慧財產權投資之領域，先是在投資銀行 MDB Capital 之智慧財產部門擔任經理人，後創業成立 Synthos Technologies 公司，經營資通訊服務業務。Gill 先生在智慧財產權創業投資方面聲譽卓著，以資金提供者之角度分享營業秘密之重要性。

其首先指出，投資者所尋找的投資標的必須要有進入市場的機會與資源，而投資者所能夠接受的風險，與投資標的之營收息息相關；如果潛在營收很高，即使屬於高風險，亦有可能獲得投資者青睞，反之若潛在營收有限，投資者便會希望風險亦有限，以便穩建獲利。智慧財產權所象徵的風險，便是營運風險之一，而在市場競爭越趨激烈或研發成本高昂的情況下，投資者越會希望能夠降低智慧財產權之風險。

在這個過程中，有些公司會認為如果能夠創造高額獲利，便可以不考慮智慧財產權的風險，因為即便有發生侵權事件之情形，公司亦具有足夠的資金可填補這部分的損失。但是這種觀念無法套用在中小/微型企業上，因為中小/微型企業多半不具有可以填補智慧財產權風險所致損失的資力，一旦發生事故，很可能會影響公司的存續。也就是說，中小/微型企業更應該注重智慧財產權風險的管理，以便吸引投資。

而對於投資者來說，專利、商標、著作權以及營業秘密都是其會列入考量的重要智慧財產權。尤其經驗上來說，專利及營業秘密常常相互結合以建構最有效的保護，譬如對於技術方法申請專利權保護之，而對於操作上儀器設定最佳數值則以營業秘密保護。Gill 先生並且分享，實務上確實有些創投資金並不在乎研發團隊是否取得智慧財產權，或是只評估研發團隊擁有著作權以及營業秘密便決定投入資金，而著眼於以最快的方式推出新技術以搶攻市場；此種是屬於高風險的投資，而該類型創投資金通常是藉著對很多對象進行投資來分攤風險，即使絕大部分的投資計畫都失敗，但如果有少數投資計畫確實創造可觀利潤，整體來說仍

是獲利。但是站在研發團隊的立場，此種模式可能使之錯失可以持續經營發展的契機。因此，研發單位不應輕忽以智慧財產權保護研發成果的重要性。

而對於會中有人提問投資者會如何判斷某國的智慧財產保護是否充分，Gill 先生分享常見的評估方法包括觀察美國政府特別 301 條款的報告、PCT 申請案件之情況，參與 PPH 以及其他國際活動的程度；以營業秘密來說，確實較難有具參考性的指標，一般來說除了法制之外，法院是否有作成對於營業秘密所有人有利的判決也是觀察重點。

## **二、營業秘密對於中小/微型企業建構及參與全球供應鏈之重要性(The Importance of Trade Secrets in Developing and Integrating MSMEs into the Global Supply Chain)**

此部分議題有兩位講者進行分享。第一位為 Vikran Duangmanee 小姐，其為 SCG Chemicals Co.之智財管理經理人，因此，其係以營業秘密所有人之角度，分享營業秘密的重要性、保護、管理以及限制。Duangmanee 小姐表示，良好的營業秘密管理可以降低營運風險、增加經營夥伴之信賴，並於尋求法律保護時顯示己方已踐行合理步驟。其首先指出營業秘密的具體定義會根據各國之內國法而不同，但大致上須符合秘密性、價值性以及以合理措施保護等三項要件。

在營業秘密的保護上，首要任務是識別(identification)出何為營業秘密而加以保護，具體措施可以分為四個面向來說：1. 員工意識(Employee awareness)：指員工必須了解公司之保密政策，並且意識到其有保密之義務，這可以透過教育訓練、保密條款或是競業禁止契約來落實；2. 處理程序(Handling process)：指透過行政管理、實體以及技術面之管制，控制營業秘密不致於外洩，具體措施包括依據營業秘密對公司之價值分級標示、將營業秘密存放於進出入受到管制之場所、對存有營業秘密的系統施以密碼控制並定期更新等；3. 合作夥伴承諾(Business partner commitment)：指在商務協商過程中應避免營業秘密外洩，具體措施包括與協商對象簽訂保密契約，或建立授權或合資關係，並清楚標示營業秘密；4. 稽核(Audit/Monitoring)：指監控員工以及競爭對手的活動，以察知有無營業秘密外洩的情況。

在營業秘密保護的例外方面，Duangmanee 小姐則指出兩項例外，一個是還

原工程，亦即如果對手是藉由在市場上購買產品、加以還原或拆解之後獲知營業秘密，則不會構成對於營業秘密的侵害行為。另一項是第三人如以合法方法研發營業秘密之內容並申請專利，則亦不會構成營業秘密之侵害。

此議程的第二位講者為 John Matheson 先生；Matheson 先生其為 Intel 公司之副法務長，駐於新加坡並負責 ASEAN 及印度地區智財業務。其表示營業秘密對於所有的企業都是很重要的，但是對於中小企業來說格外為此。這是因為在企業成長的過程中，廠商往往會先從代工起家，藉由製造、組裝等業務站穩腳跟，然後逐步往研發端邁進。然而，這個過程的前提是品牌廠商將產品的規格、製造方法等重要智慧財產資訊揭露給代工廠商知悉，而如果品牌廠商對於代工廠商對於營業秘密的管控沒有信心，便不會冒此風險。因此，建立營業秘密的管理機制對於發展中的廠商是更為重要的。

然而，許多中小企業忽略營業秘密的重要性，未能採取一些很基本的管理工具，像是僱傭契約中的保密條款、與供應商及消費者簽訂保密協定、對營業秘密的實體保管、營業秘密的分級及標示等，而往往要到發生不利情況(如離職員工洩密、市場出現競爭對手，或是因欠缺智慧財產權而未能獲得資金等)，才有意願進行改變。Matheson 先生表示，這是因為中小企業往往會覺得其經營策略應該著重於速度，密切掌握市場脈動並迅速滿足顧客需求，而沒有時間建立全面的文件管理制度，但是其實中小企業才應當更加重視營業秘密，因為相較於專利等智慧財產權，建立營業秘密保護的成本僅僅在於內部制度的建立，而且中小企業如果有意發展擴大，則終有必須合於供應鏈中大廠商營運標準之日。

在前述背景下，Matheson 先生指出，APEC 可以在兩個方面協助中小企業加入全球供應鏈，一個是承諾以民刑事制度保護營業秘密，尤其是對於國際型之竊取行為賦加刑責，一個是經濟體間藉由交換資訊以及最佳實務，來共同打擊網路及實體竊取營業秘密之行為。Matheson 先生特別強調應對於侵害營業秘密的行為賦予刑責；其指出對於營業秘密的所有人來說，維持秘密性才是最重要的，因此民事程序能夠取得禁制令、刑事責任對於潛在犯罪行為的嚇阻效果，都是非常必要的。其並舉出加拿大的一件案例來說明。該案例是加拿大一間航空公司 Air Canada 的一位員工，自該公司離職後到其競爭對手 WestJet 任職，但因為 Air Canada 之系統設計，該員工仍然可以登入 Air Canada 之內部系統，並獲知如訂

位狀況等內部資訊。之後該員工與 WestJet 簽訂契約，將其帳密提供給 WestJet 使用，而由 WestJet 承諾，將對該員工之後如被 Air Canada 提起法律主張而遭受的一切損失提供填補(indemnity)。Matheson 先生指出 Air Canada 與 WestJet 經 5 年纏訟之後達成和解，然而此類案例正可以顯示侵害營業秘密之行為如果只有民事責任，其嚇阻侵害行為之效果不能與刑事責任相提並論，刑事責任對於嚇阻營業秘密的侵害行為來說實為必要。

## 肆、 第 41 次 IPEG 會議情形

第 41 次 IPEG 會議於 8 月 22 日上午 10 時進行至中午 12 時，下午進行參訪活動，次日繼於 9 時 30 分進行至下午 1 時結束。本次主席為墨西哥工業財產權局局長 Mr. Miguel Angel Margain，謹將重要討論事項依會議議程分述如下：

### 一、 會議開場：議程 1a：主席開場致詞。

主席歡迎各經濟體代表參加本次會議，並詢問是否有需要臨時提案更改議程者，美國提議將 4b-i「IPEG 增進營業秘密保護與執法 (IPEG Work to Enhance Trade Secrets Protection and Enforcement)」提案改於最後討論，獲得接受，其餘會議按照議程進行。舉辦國菲律賓亦表達對各經濟體參與會議之歡迎。

### 二、 先前 IPEG 活動報告：

#### (一) (2b)：ASF/TILF/OA

韓國更新「促進智慧財產權利用與中小企業創新倡議(Initiative to facilitate the exploitation of IPRs and innovation in SMEs)」計畫提案：

此計畫有 13 個 APEC 經濟體共同贊助此項計畫，我國也是其中之一，並已填具問卷回覆，問卷的分析結果亦已於 IPEG 第 40 次會議中進行報告。

計畫首先定位中小企業在全球經濟發展所扮演的角色與功能，可以分成四部分：技術創新、促進社會融合、提供就業機會與促進經濟



發展，智慧財產權能幫助中小企業之面向，在於技術創新這個部分，因為智慧財產權能保護研發的成果，進而使新的產品與製程進入市場。

協助中小企業創新之策略可以分成四個領域：IP 創造、IP 商品化、IP 融資及 IP 鑑價。

本計畫之目標則包括：

- I. 發展中小企業智慧財產策略之基本認識及最佳實務；
- II. 提供 APEC 各經濟體問題諮詢之管道，以弭平 IP 落差；
- III. 藉由增強中小企業競爭力之方式，進而對貿易及投資環境發展有所助益。

計劃更新的部分在於訂定一個運作指南(Guidebook)，教導中小企業如何將智慧財產權(IP)與商業(Business)結合，構成一個生生不息的循環(IP-Business Circles)，如下圖所示：



IP-Business Circles 代表 IP 運用的四個階段，分別是 IP 鑑價(IP Valuation)、IP 融資(IP Financing)、IP 創新(IP Creation)與技術移轉(Technology Transfer)。

預計於 2016 年開始指南撰寫的準備工作，期程如下：

期間	工作項目
----	------

2016 年 1-2 月	研究 APEC 個經濟體有關協助中小企業 IP 創新之政策
2016 年 3-4 月	針對個別經濟體的政策進行深度研究
2016 年 5-7 月	對於協助 IP 創新的申請與審查訂定標準化流程
2016 年 8-9 月	撰寫指南初稿
2016 年 10-12 月	初稿的審視、補充，指南定稿。

(二) (2c) : Self-funded 自資辦理提案

1. 韓國更新「利用手機 APP 宣導智慧財產意識 ( Bridging the IP Divide and Facilitating Information and Communication Technology by Developing a Mobile Application for IP Awareness )」計畫提案：

智慧財產意識的宣導，可以追溯至 WIPO 文件 DL-101，其以紙本方式印行，進入網路學習(E-Learning)時代，改以動畫來強化宣導之效果，例如 IP PANARAMA 與 IP XPEDITE 皆以動畫來進行 IP 之宣導，現在更進入遊戲學習(G-Learning)時代，從 2014 年起，智慧手機的使用人數首度超過筆電，因此由手機遊戲來進行 IP 宣導變的越來越重要。

此次簡報中，韓國仍繼續展示了名為「Invention Savers」的冒險遊戲，遊戲藉由生動活潑的卡通人物介面，以及一連串任務和謎題，使遊戲者在遊戲的過程中，瞭解著名發明的發展歷史，以及培養創意思維。

宣導 IP 之遊戲軟體其原型始於 2013 年，前述冒險遊戲之 iOS/Android 版本完成於 2014 年，韓方自 2015 年起開始推出新的遊戲軟體，在 2015 年上半年已完成筆電版本之遊戲軟體，iOS/Android 版本之新版遊戲 App 預計下半年完成，但簡報中未對新的遊戲做預告。

2. 韓國更新「適切科技發展計畫 ( Appropriate Technology Development Project )」辦理情形：

在此項下，韓國說明辦理更新「適切科技」( Appropriate Technology ) 與「一鄉鎮一品牌」( One Village One Brand ) 兩項措施之辦理情形。

## (1) 適切科技

該計畫之目的在於將專利期間已屆滿之專利技術，運用於開發中國家，以提升當地民眾之經濟水平與生活品質，在 IPEG 40 次會議中韓國已出報告，此次在於更新計畫辦理情形。

韓國政府出資派遣專家團隊，前往合作的開發中國家，依據該國民眾的需求，進行技術教導與移轉，以改善當地的經濟與生活品質，這些技術由韓國智慧財產局(KIPO)收錄的 2.4 億筆文獻中被挑出，且必須符合以下條件：

IV. 能滿足生活基本需求

V. 有環境保護意識

VI. 能利用在地資源

VII. 能改善生活品質

自 2010 至 2014 年，受援助國家與運用之技術領域如下表所示：

國家	推動年份	運用技術
尼泊爾	2010	磚塊製造
查德	2010	木炭製造
柬埔寨	2011	淨水設備
瓜地馬拉	2012	烹煮用鍋爐
尼泊爾	2012	竹子建材
菲律賓	2013	植物油萃取設備
巴布亞新幾內亞	2013	灌溉用幫浦
迦納	2014	蜂蜜萃取設備
越南	2014	分離式汗水處理設備

上述計畫中，菲律賓與巴布亞新幾內亞的計劃仍在進行，蒙古的顏料製造與緬甸的水處理計畫也在規劃中。

韓國國際合作協會(KOICA)之資金用於支付所有開銷，經費約 100 萬美金，該計畫最新的進展為協助菲律賓將植物油萃取設備商業化，屆以活絡當地經濟。

## (2) 一鄉鎮一品牌

此項計畫韓國曾於 IPEG 39 次會議中提出報告，其目的在於協助中小企業發展自有品牌，自 2010 至 2014 年，受援助國家與運用之商品領域如下表所示：

國家	推動年份	商品領域
查德	2010	芒果乾
中國大陸	2011	竹纖產品
智利	2011	雞尾酒
柬埔寨	2012	紅米
玻利維亞	2013	三色藜麥 <sup>1</sup>
菲律賓	2013	食品
迦納	2014	蜂蜜
緬甸	2014	寶石芒果

目前蒙古之羊毛製品與印尼之咖啡等商品之品牌推廣計畫仍在進行中。

包括菲律賓、越南在內受援助的國家發言表示感謝韓國的協助，會後詢問韓國代表有關萃取設備商品化之經驗，韓方表示目前仍在推動中，尚無真實案例發生。

三、與 CTI 互動：CTI 主席並未蒞會，IPEG 會議主席重申將依循 CTI 優先議題推動業務之宗旨。

四、CTI 優先議題：

(一) (4a)支持 WTO—深化 IP 政策對話及對 IPR 新興領域之保護：

1. (4a-i)地理標示之保護：

無經濟體提出簡報或表示意見。

2. (4a-ii)遺傳資源、傳統知識及民俗之保護：

<sup>1</sup> 藜麥稱為「五穀之后」，含所有人體必須氨基酸，三色藜麥含大量豐富不同天然抗氧化物，含豐富奧米加 3 脂肪酸，有益心血管健康，含高鈣、鎂、鐵質及多種維他命，藜麥包含充分的必需胺基酸（需要從食物中攝取），能夠被人體完全消化。

無經濟體提出簡報或表示意見。

(二) (4b)支持 APEC 投資促進行動計畫－利用新技術以改善投資環境：

1. (4b-i)對科技與相關智慧財產權提供適當且有效之保護：

美國更新「IPEG 增進營業秘密保護與執法 (IPEG Work to Enhance Trade Secrets Protection and Enforcement)」提案：

美方說明，基於本案推動至今之成果，美國提出「營業秘密保護與執法之最佳實務 (Best Practices in Trade Secret Protection and Enforcement Against Misappropriation)」之草案，期望 IPEG 能加以採認(endorse)。美國於會前即提供該草案內容供經濟體檢視，並依據各經濟體之回饋數次修改文稿，至會前(8 月 21 日)方提出最新版本。草案內容計有 8 點：權利之主張(Assertion of Claims)、範圍(Scope)、確定性及可預期性(Certainty and Predictability)、法律責任(Liability)、抗辯(Defenses against legal claims)、救濟(Remedies)、程序性措施(Procedural Measures)，及關於提交資訊給政府之相關規定。美國重申，其理解各經濟體對於營業秘密之相關法規不盡相同，此最佳實務之草案不具拘束力，而是提供給各經濟體參考；此外，此最佳草案所涵蓋的範圍不及於 TRIPS 第 39.3 條之標的。

會中加拿大、墨西哥、智利、菲律賓、我方、韓國均發言支持此草案，表示願意採認。俄羅斯、泰國、越南、巴布紐新幾內亞、香港、印尼、日本則表示需要更多時間進行研議。中國大陸則表明，其雖感謝美方為增進營業秘密保護所做之努力，但對於目前內容，其無法接受此為最佳實務，包括其允許非法人團體可主張關於營業秘密之權利，與其內國法制相扞格，以及用詞仍有不明確之處。

主席表示，增進營業秘密保護與執法為 APEC 領袖宣言所明確肯認的價值，本計畫也已進行約 2 年之久，請表示尚須研議之經濟體能將此議題列為優先事項，儘速提供其意見，以便主席能向 CTI 報告本議題進度。經過中國大陸、美國及主席間之交換意見，對目前草

案尚有意見之經濟體建議於 28 日前提供意見，並宜指出認為目前草案並非最佳實務之理由。

2. (4b-ii)發展策略以迎合中小企業之 IP 需求：

墨西哥報告「一個成功的案例: Tenango 刺繡(a success case: Tenango embroidery)」：

Tenango 刺繡為其原住民婦女所精通的刺繡，為維護此文化資產得以流傳並發揚光大，墨西哥政府協助原住民婦女申請團體商標，並與當地擁有著名商標之企業合作，推出應用有該刺繡工藝之衣飾產品。

3. (4b-iii)創新政策以促進智慧財產制度：

菲律賓報告「菲律賓第一個線上已註冊智慧財產權之交易市場(The Philippines' First Online Marketplace for Registered Intellectual Property (IP) assets)」

菲律賓智慧財產局於 2015 年 2 月建置一個線上智慧財產權交易平台 IP DEPOT，做為媒合智慧財產權所有人與產業界的橋樑，功能類似本局之專利商品化教育宣導網站，其網址為：

<http://www.ipdepotph.com>.

IP DEPOT 網站與本局專利商品化教育宣導網站之服務與功能比較如下：

功能/服務項目	IP DEPOT網站	專利商品化教育宣導網站
適用之智慧財產權種類	專利、商標、工業設計與已註冊之著作權	發明、新型與設計專利
專利產品之展示內容	產品之概要介紹、圖像、專利權證書號、得獎紀錄；無專利權人聯絡方式	主要為專利權與專利權人資訊、發明概要、圖像已及期望之合作方式
產品之檢索	無此功能 (目前僅11件專利產品)	有
其他非交易功能	無	有 尚提供專利知識、檢索教

		學、發明獎等相關資訊，為一多功能網站。
--	--	---------------------

IP DEPOT 網站是一個媒合與仲介的平台，對於專利產品，該網站未提供專利權人的資訊，有意合作之廠商必須透過平台進行聯繫，該平台具有仲介功能，本局之專利商品化教育宣導網站係提供專利權人登載其專利權產品訊息之平台，後續之洽談無須再透過本局網站。

IP DEPOT 網站尚提供商標與著作權交易之媒合，網站所公布商標或其商品，均為菲律賓本土已小有名氣之品牌，與其說是商標權的交易，還不如說是該品牌透過此網站尋求商業合作的契機，不同於專利權之交易訊息，網站提供商標權人聯絡的方式。

### (三) (4c)貿易及投資促進

#### 1. (4c-i) APEC 反仿冒與盜版倡議：

無經濟體提出簡報或表示意見。

#### 2. (4c-ii) APEC 相關執法行動：

菲律賓報告「菲律賓智慧財產局執法的規則及制度(IPOPHL Rules and Regulations in the Exercise of Enforcement Functions)」：

菲律賓第 10372 號公共法案第 7 條訂定智慧財產主管機關執法及現場訪視之權能。前述執法須在其他機關協助下進行，而其子法「關於智慧財產局執行功能及訪視權行使與建立智慧財產權執行辦公室之規則」(Rules And Regulations In The Exercise Of Enforcement Functions And Visitorial Power Of The Intellectual Property Office, And Creating Thereby An Intellectual Property Rights (IPR) Enforcement Office ; OFFICE ORDER NO. 13-170 series of 2013)於 2013 年 10 月 15 日生效。

根據該子法，前述執法功能分為兩個程序：第一個是依申告 (complaint)而發動：申告係為經權利人簽名之正式文件，其中敘明

違法情事以及所請求之執法措施。主管機關收到經過驗證之申告後，應列冊並指派智慧財產執行官進行評估，執行官可採取包括命為改正或命進行訪視等措施，或提出案件應如何進行之建議，提交智慧財產局之長官。智慧財產局之長官收到執行官之意見後，將決定所採取之執行措施，包括監督改正，進行訪視，或將案件移送其他行政執法進行行政裁處(如處以罰金等)。另一個程序是報告(report)，報告指任何關於侵害智慧財產權之資訊，可為書面或口頭。主管機關收到報告後將指派智慧財產執行官查證該資訊，如其為真正，則將通知權利人提出申告，後續即依申告之程序辦理。

而對於此制度成效，菲律賓亦指出正當經營之公司多會遵守其改正命令；改正命令對於網路侵權之遏止亦有成效。美國亦隨即發言支持，表示美國企業對此制度成果均有良好回饋意見。

### 3. (4c-iii) 與智慧財產權措施及政策相關之資訊交流

#### (1) 俄羅斯簡報「俄羅斯聯邦民法修正( Amendments to the Civil Code of the Russian Federation)」：

俄羅斯口頭報告其民法於 2014 年進行修正，新法於 2014 年 10 月生效，與專利相關部分包括：

- 發明專利增訂充分揭露之要件，未充分揭露者，可導致申請案被核駁或專利權遭撤銷。
- 新型專利之審查由形式審查改為實體審查。
- 工業設計專利之申請不再需要提出設計基本特徵(essential features)之列表，今後工業設計專利權之保護範圍一概依據設計外觀決定。
- 工業設計之專利權期限，由原先的 15 年，並可延長 10 年，改成第 1 次為 5 年，並可延展 5 年，最多 25 年。

#### (2) 香港簡報「香港之智慧財產權貿易平台(Promoting Hong Kong



## China as an IP trading hub)」

所謂智慧財產之貿易(IP Trading)平台，其業務包括智慧財產的出價與買賣、授權以及特許經營，貿易的雙方包括智慧財產權所有人與智慧財產權的使用者，貿易平台所必須提供的服務包括：諮詢顧問、提供專業代理人、鑑價、財務與保險、法務與會計以及爭端解決。

為了建立前述智慧財產貿易的機制，香港於 2013 年 3 月成立工作小組，成員包括政府代表、企業主、學界、各領域的專家(例如專精智慧財產權之律師與顧問)，工作小組的功能包含提供建言與協助訂定政策。

2013 年 11 月 22 日完成策略架構，推動香港成為亞洲智慧財產貿易之樞紐；策略框架包括四部分：

### I. 加強智慧財產權保護制度

最主要的措施在於建立原授專利(original patent)制度，簡而言之就是專利實體審查制度，同時也保留現行的再註冊制度。

經詢問香港代表，新制度最快也要等到 2016 年才能實施，因為需經立法會完成立法，而且審查人員的訓練也不是一朝一夕可以完成。

香港目前採行的再註冊制度，只要經中國大陸國家知識產權局、英國智慧財產局與歐洲專利局核准專利，便可以據此向香港知識產權署註冊申請，取得專利保護。

香港改採實質審查制度的原因，經香港代表說明，(一)促進香港科技業的發展：香港在地產業若需要取得專利保護，須向大陸、英國或歐洲專利局提出專利申請，核准後再回香港註冊，過程冗長，且前揭專利局審查專利時不一定會考量香港之需求；(二)與新加坡競爭：新加坡已改採專利實質審查制度，2012 年專利申請量超過 9000 件，積極朝向亞洲智慧財產中心的目標前進，香

港如不急起直追，恐為時已晚。

不過香港代表也表示，香港的優勢在於其自由化的環境，若僅採實體審查制，專利申請量恐非知識產權署所能消化，因此再註冊制度仍需維持，甚至擴大適用範圍，例如加拿大等大英國協先進國家所核准之專利，皆可據以申請註冊，或者可以委託他國專利局(例如中國大陸國家知識產權局)代審案件，如同新加坡先前的做法。

## II. 支援知識產權的創造和使用

香港比較具體的做法是提供中小企業法律上的諮詢，提供諮詢的對象包括香港知識產權署以及律師協會等，該項措施自 2014 年 12 月起開始試辦。

香港持續與其他國家簽署全面避免雙重徵稅及防止逃稅協議 (CDTA)，認為此協議有助於支援 IP 創造與運用。

## III. 促進智慧財產權中介服務和提升人力資源

比較具體之作法為香港貿發局成立之亞洲知識產權交易平台 (Asia IP Exchange)，提供智慧財產權貿易之用，另從 2015 年 5 月起，針對中小企業提供智慧財產管理服務之試行計劃。

香港政府在 2014 年底進行智慧財產相關機構的實體查訪工作，共有 2329 間公司/事務所接受查訪，其中代理人事務所 437 家，專利權人/專利使用者 1892 家，在事務所中專職處理智慧財產業務者約 2700 人。

經了解，事務所智慧財產相關收入中，以訴訟收入比例最高(約 38%)，其次為註冊業務(約 35%)，調查業務與調解業務收入比例各為 11%與 7%。

若以智慧財產種類來分析，商標業務收入比例最高(約 45%)，專利次之(約 27%)，著作權業務收入比例約 9%，設計業務占 7%，

電腦軟體與系統相關著作權業務占 6%。

#### IV. 推廣、教育和對外合作

持續辦理亞洲智慧財產經營論壇，以推動智慧財產貿易，合作的對象為香港貿易發展局與香港設計中心。

對外之合作對象，包括大陸之機構，例如中國大陸國家知識產權局、泛珠江地區智慧財產機構與廣州/香港智慧財產權保護專家組織等，2015 年 1、2 月分別與韓國、墨西哥簽署合作備忘錄。

#### (3) 美國更新「著作權法檢視(Copyright Law Review)」

美國自 2013 年 4 月開始推動檢視其著作權法的業務，已舉辦 20 場聽證會，聽取 100 位證人之說明。聽證工作已於 2015 年 4 月份告一段落(相關資料可見 <http://copyright.gov/laws/hearings/>)。後續國會將思考下一階段如何進行。

此次檢視之重點是孤兒著作與數位典藏，以及音樂著作之授權。

##### I. 孤兒著作與數位典藏

在孤兒著作與數位典藏方面，已於 6 月份提出檢視報告(報告全文可見：<http://copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf>)，並對孤兒著作及數位典藏分別提出建議方向。

對於孤兒著作之制度建議包括下列原則：

- 對於孤兒著作之適格使用者，建立限制該著作的權利人可得救濟之制度。
- 對於適格使用者使用孤兒著作之前應先進行的勤勉搜尋(diligent search)，定義其內涵。
- 限制適格使用者之金錢賠償責任。
- 在某些情況下，限制禁制令之核發。

- 確保對孤兒著作之合理使用。

對於數位典藏，目前則已提出擴大集體授權(collective licensing)之試辦計畫，此刻並正進行公眾諮詢，提交意見之相關資訊可見：<http://copyright.gov/policy/massdigitization/>。

## II. 音樂著作之授權

就音樂著作之授權方面，經過對產業實務之研究，並經與音樂創作人、服務業者及經銷商等面談，檢視報告已於 2015 年 2 月份提出(全文可見：

<http://copyright.gov/policy/musiclicensingstudy/copyright-and-the-music-marketplace.pdf>)，其中提出數項原則，包括：

- 著作權人應被合理補償。
- 授權機制應更有效率。
- 市場參與者應可以得知關於著作權利之資訊，以便於辨識與授權。
- 對於如何進用音樂著作以及付款資訊，應提供更透明之資訊等等。

基於前述原則，該報告也提出了法制及產業實務應予變革的建議，包括：

- 對於音樂著作以及錄音之規範，應有一致性之作法。
- 應將表演權延伸及於在全球性廣播中使用的錄音。
- 將美國在 1972 年之前的錄音納入聯邦著作權法的規範範圍。

另外，為了對於合理使用提供更清楚之資訊，美國於 2015 年 4 月啟用關於合理使用法院判決之資料庫，以便對公眾提供合理使用之指引，該資料庫可見：

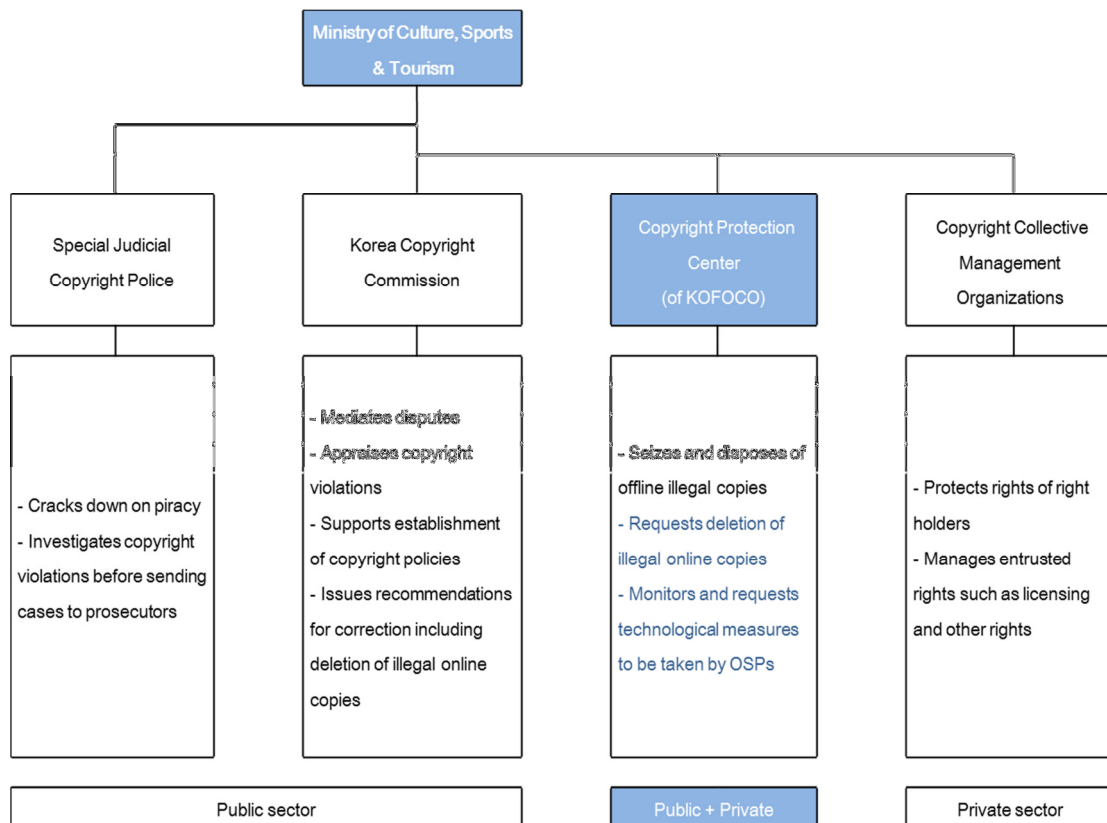
<http://copyright.gov/fair-use/fair-index.html>。

對於美國的報告，我方發言表示我方亦認同合理使用指引是相當有效之機制，我方亦有蒐集過去 10 年間法院關於合理使用之判決，提供公眾參考。

(4) 韓國簡報「網路侵權之預防性措施(Preventive Measure against Online Copyright Infringements)」

韓國首先說明，其之所以特別重視網路侵權之因應措施，是因為根據統計，其盜版行為有高達 88% 皆係於網路上發生。

韓國指出，為了達到對著作權之保障，韓國有結合公私部門的保護架構，如下表：



在遏止網路侵權方面，韓國自 2008 年起即開始進行網路內容自動化搜尋的工作，並逐步擴大自動化搜尋系統可涵蓋的傳輸管道及檔案類型，到 2013 年成立不法著作權防阻計畫(Illegal Copyrights Obstruction Program, ICOP)運作中心，並於 2014 年擴

大辦理。

根據 ICOP 計畫，韓國著作權保護中心(Copyright Protection Center, CPC)運用網路內容搜尋、監控的技術，並與韓國電子通訊研究中心(Electronics Telecommunications Research Institute, ETRI)根據指紋識別技術所建立的網路內容識別技術相結合，建立對於網路上流通之內容進行即時監控、追蹤的自動化系統，一旦發現有侵權之網路內容，還可以由系統自動寄發將該內容刪除之通知。

該計畫的作業流程是透過前述技術資源進行網路的監控並蒐集關於網路內容登載的資訊，發現有疑似侵權之網路內容時，會先存下該網頁資訊，提供進行評估。評估結果可能是該網頁內容可不予理會、應下載進行進一步判斷，或是已可認定有侵權情況。一旦經過評估認定有侵權情況，或下載進行進一步判斷後認定有侵權情況，將通知刪除該資訊，並通知著作權人。

韓國表示，前述機制對於打擊網路侵權十分有效，ICOP 至今共查獲 25 萬餘筆網路訊息，及接近 5 千 6 百萬餘筆檔案，詳如下。

	<b>Postings</b>	<b>Files</b>
<b>Audio</b>	<b>4,426</b>	<b>363,204</b>
<b>Movie</b>	<b>87,243</b>	<b>91,660</b>
<b>TV Show</b>	<b>131,278</b>	<b>335,533</b>
<b>Text</b>	<b>6,377</b>	<b>8,763,932</b>
<b>Game</b>	<b>10,597</b>	<b>13,432</b>
<b>Comic</b>	<b>13,779</b>	<b>46,301,790</b>
<b>S/W</b>	<b>2,166</b>	<b>2,228</b>
<b>TOTAL</b>	<b>255,866</b>	<b>55,871,779</b>

美方發言表示此確實為非常強的智慧財產權執行措施。

- (5) 美國簡報「美國專利商標局(USPTO)專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB)」

美國 2011 年 9 月 16 日頒布 Leahy-Smith 美國發明法（以下簡稱 AIA 法案），專利上訴暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences；BPAI）已在 2012 年 9 月 16 日改制為專利審判暨上訴委員會（PTAB），除執行 BPAI 原有各項上訴程序外，還負責 AIA 法案所新增的複審與調查程序。

新增的審判程序包含：

- 多方複審程序(Inter Partes Review，IPR)
- 核准後複審程序(Post-Grant Review，PGR)
- 商業方法專利核准後複審程序(Covered business method reviews ,CMB)
- 發明源起調查程序(Derivations ,DER)

上述複審與調查程序的審理由行政法官(Administrative Patent Judges)負責，目前 PTAB 共有 232 位法官，其中 67%之法官在 USPTO 上班，8%的法官在加州聖荷西辦公室審理案件，各有 5%之法官在密西根州底特律辦公室與德州達拉斯辦公室處理案件，另有 4%的法官在科羅拉多州丹佛辦公室審案。

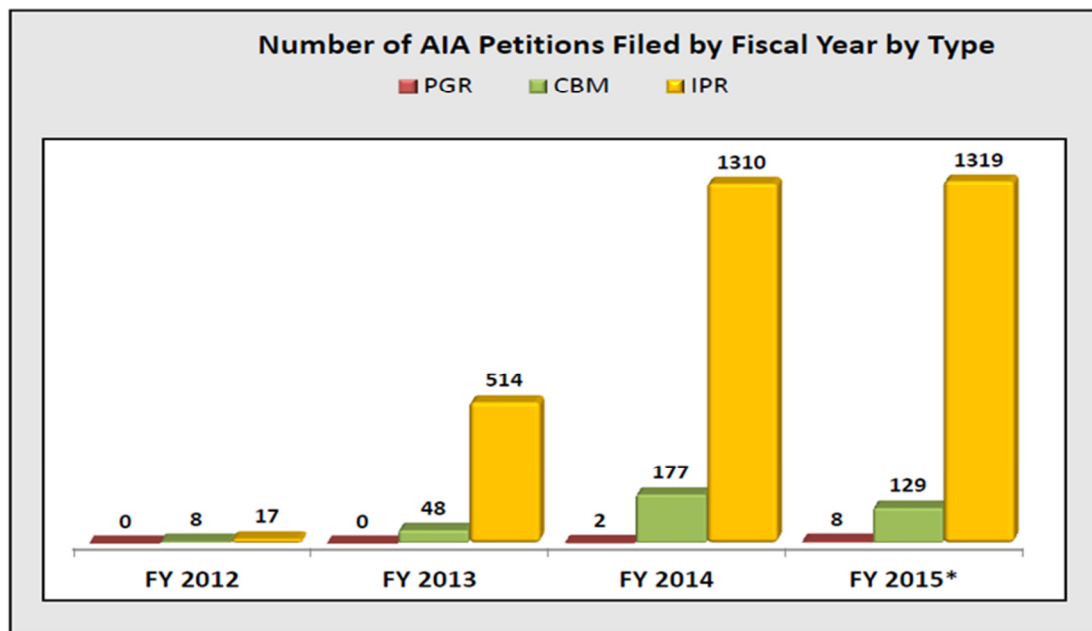
會後詢問為何 PTAB 要在 USPTO 以外的地區設置辦公室？美國代表認為 PTAB 新增的複審程序具有相當程度的訴訟性質，例如在複審程序中，包含了審判程序(trial)以及證據發現(discovery)等在法院訴訟才有的程序，需要兩造當事人出席參與，如果 PTAB 僅設於 USPTO，當事人必須從全國各地前往 USPTO 應訊，將影響業者採用新程序的意願，且聯邦地方法院各地都有，因此 PTAB 也希望能在外地設置辦公室服務在地業者。

美國代表以聖荷西辦公室做說明，該辦公室設於聖荷西市市政大樓中，目的在於服務矽谷的高科技業者，辦公室常駐行政法官與專利審查官，且設有聽證室，方便矽谷業者多運用 IPR 程序，同時也能就近與業者進行專利業務的溝通。

為了能向全國招攬優秀的專業人士加入 PTAB，法官也能參與運用通訊方式工作試行計劃(Telework Enhancement Act Pilot Program ,TEAPP)，目前共有 11%法官是以通訊方式進行複審審理，美國代表表示自 2012 年 5 月起，PTAB 已經開始推動這項計畫。

IPR 程序中有聽證(hearing)過程，PTAB 設有聽證室(hearing room)，四個在 USPTO 本部，另外四個設於分區辦公室，聽證室有錄音錄影設備，且能進行視訊聽證，方便當事人應訊。

AIA 法案所增訂復審程序的申請數量如下表所示：



美國代表強調 AIA 法案的施行已見成效，特別是 IPR 程序，美國代表認為 IPR 已成功解決過去「多方再審查」程序所產生的弊病，IPR 程序在 PTAB 審理，在一年內可以獲得復審結果，比起多方再審查一般三年的審理期間，已經大幅縮短，法院也比較傾向於同意暫停訴訟，以待 IPR 的結果。

(6) 我方簡報「協助產業強化專利布局(Strengthen Patent Portfolios for Industries and Universities)」：

為提升我國產業與學校、研究機構專利布局之能力，以因應國際



競爭，本局自 2014 年起推動「協助產業強化專利布局」；在 2014 年，本局與產業協會或教育部區域產學合作中心合作，委請協會或合作中心整合業界對專利布局的需求，由本局提供訓練教材與講師，協會安排課程、場地與受理報名，以政府民間共同合作的方式辦理說明會，以提升產業的專利布局能力。

自 2015 年起，為了加強輔導技術領先的中小企業，使其能運用技術的優勢，透過專利布局，提升市場佔有率，本局直接與這些企業合作辦理專利布局的說明會，依企業產品、經營策略量身訂做訓練教材，由本局派遣專利審查官至企業進行輔導，以提升企業的專利布局能力。

由於如何運用智慧財產權來提升中小企業競爭力這個議題，常在 IPEG 會議中進行討論與經驗分享，會後韓國、菲律賓與墨西哥代表對我國的作法表達興趣，也與他們進一步交換如何強化中小企業專利布局之經驗。

我國做法與這些國家不同之處，主要在以下三個面向：

#### I. 專利審查官直接參與

本局的做法是訓練專利審查官擔任講師，派遣至企業進行輔導，由於審查官對專利業務的嫻熟，不僅可以傳遞最新訊息，也能與業界直接面對面溝通，對於專利業務的推展大有助益。

韓方表示，在規畫輔導方案時，確實有專利審查官參與，但在執行面上，大部分由協力組織派員，或是外聘專家處理，鮮少由審查官親自上陣。在墨西哥與菲律賓，這項業務由智慧財產權部門推動，但並沒有審查人員參與。

對於我國的做法，他們表示很有創意，一般的觀念裡，對企業輔導非屬專利審查業務範疇，在直覺上，他們也不會覺得專利審查官適合擔任此項工作，但對於我國願意對審查官加以訓練，使其能勝任輔導工作，表示值得參考與學習。

## II. 政府與民間共同辦理

我國的做法是政府與民間合作推動，本局負責提供教材與講師，其他部分則由產業協會或企業規劃辦理，以合作的模式運作；由於企業也需要派遣人力與負擔費用，更會積極接受輔導。

韓國、墨西哥與菲律賓的做法皆為政府負擔絕大部分的費用，這樣的方式比較能夠依照政府的規劃進行，但輔導的效果就要看企業的態度而定。

他們對於本局願意花時間與企業溝通，且能獲得共識，表示值得參考與學習。

## III. 政府經費有效率的運用

前面提到本局所負擔的是提供教材與派遣講師，也就是所需經費僅包含教材的編纂、印製費用以及講師等相關人員的差旅費，比起整體業務均委外辦理，實在是便宜又大碗。

韓國、墨西哥與菲律賓的做法，不是由協力組織執行，就是委託其他機關辦理，據他們表示這是一筆為數不小的經費。

綜上所述，我國的做法提供與會各國一個不同思考模式，如何善用專利審查的專業知識與經驗，來提升整體產業的專利實力。

### (7) 加拿大更新「近期法制發展(Recent Legislative Developments)」

加拿大口頭報告，為了符合專利法條約(Patent Law Treaty)之規定，加拿大於 2014 年 12 月份修正專利法，修正要點如下：

- 申請費之繳納不再是專利申請案取得申請日之必要條件
- 申請人未於第一次申請案申請日後 12 個月內至加拿大提出申請者，如係非出於故意，且於 14 個月內至加拿大提出申請，仍可主張優先權。
- 修改關於復權之規定。目前加拿大專利法規定申請人或專利

權人一旦超過期限未進行應當進行的行為，如未依限申復或未繳納年費，即視為申請案或專利權之拋棄，但可於 12 個月內繳納規費申請復權。修正案中則增訂要件，包括申請復權之人應敘明理由，而在其雖已盡到注意但仍無法在時限內行為的情況下，可以復權。

- 增訂在專利權視為消滅、權利人申請復權之前，善意實施專利權之人，毋庸負擔侵權責任。
- 刪除非居住於加拿大之申請人須委任代理人之規定。

該修正案目前尚未生效。

## 五、 IPEG 的其他集體行動

### (一) (5a)支持簡易快速取得權利

#### 1. (5a-i)參與國際智慧財產相關制度：

##### (1) 墨西哥簡報「太平洋聯盟(Pacific Alliance)」

2011 年 4 月 28 日，智利、哥倫比亞、墨西哥和秘魯四國總統舉行峰會，並簽署《泛太平洋協定》(又稱《利馬宣言》)，宣布成立「泛太平洋聯盟」。2012 年 6 月，第四屆峰會上簽署了《框架協議》，「太平洋聯盟」正式成立。除前述 4 個會員國外，2012 至 2014 年邀請美國、加拿大、日本、韓國、大陸、澳洲、新加坡、泰國、印尼等國加入擔任觀察員，我國非會員國與觀察員。

墨西哥說明，太平洋聯盟的參與國家包括中國大陸、日本、韓國、新加坡、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼、加拿大、美國、墨西哥、秘魯、智利等。太平洋聯盟的目標在於建立一個政治、經濟及商業層面的區域整合，使貨品、服務、資金及人員皆能自由流動，以達成更大的社會福祉，促進成長、發展及競爭力之提升等。

太平洋聯盟的合作範圍包括移民、貿易、科學研究、市場安全性、競爭力及創新、中小企業、旅遊及文化、產品供應鏈、規則及許

可之調和。太平洋聯盟的地位相當重要，其區域內有2億多人口、為世界第8大出口單位、人均GDP達到16500美元，並吸引45%之外資。

聯盟於2013年5月23日成立智慧財產權工作組(working group)，初期的工作重點在於商標註冊程序的合作，計畫未來申請商標註冊之商品種類，不以尼斯分類(Nice Classification)來進行分類。

(2) 墨西哥簡報「馬德里制度之區域研討會 (Interregional Seminar on the Madrid System)」

墨西哥介紹，本年度3月23日及24日，WIPO在墨西哥舉辦前述會議，超過33位來自巴西、加拿大、中國、美國、印度、日本、新加坡等國家智慧局的官員或代表與會。會中對於馬德里制度之細節進行介紹，並由有可能批准馬德里協定之國家分享其顧慮，以及由已建議工作計畫以導入該制度之國家分享其看法。此外，也有來自澳洲、菲律賓、瑞士、墨西哥的產業界人士參與此研討會，並分享利用馬德里制度的益處。

與會者咸認馬德里制度增加取得國外商標權保護的可能性，不僅適合大企業來加以運用，對中小企業來說也是。

2. (5a-iii)APEC 專利取得合作倡議：

(1) 日本簡報「日本對於全球工作分享的努力 (Japan's Efforts for Global Work Sharing)」：

日本介紹全球專利審查高速公路(Global PPH)之概況，此計畫自2014年1月開始，目前共有21國參與，包含日本、美國、韓國、英國、芬蘭、冰島、澳洲、加拿大、丹麥、俄羅斯、匈牙利、西班牙、瑞典、葡萄牙、以色列、北歐專利局、挪威、新加坡、奧地利、德國與愛沙尼亞，後二者為2015年7月1日加入；所有的PPH類型均適用此計畫，例如PPH、PPH MOTTAINAI以及PCT-PPH。

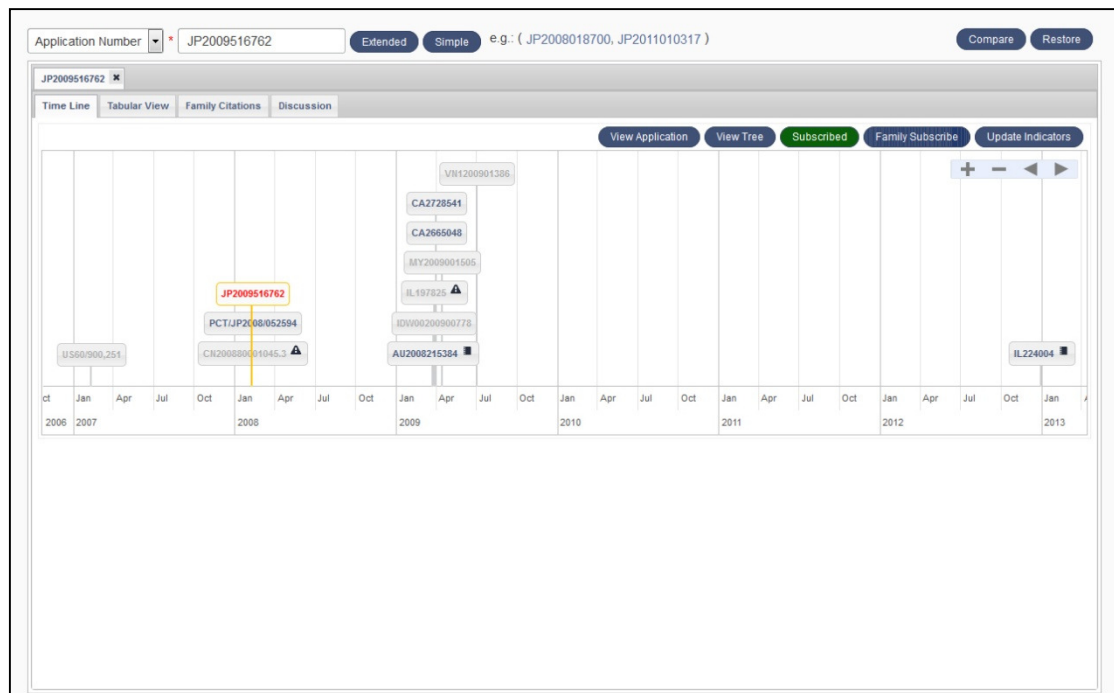
日方在簡報中介紹特許廳有關 PPH 之專屬網頁 <http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm>，並說明網頁的功能與資料，其中有揭露我國與日本雙邊 PPH 的統計資料，例如自 2014 年 1 月至 12 月，我國首次審查意見通知函期間為 22 個月，如果主張 PPH，時間降為 2.2 個月，效果在所有與日本合作的國家中最为顯著，另外一項資料是一般核准率與 PPH 案件核准率的比較，統計期間為 2014 年，我國一般案件核准率為 67%，PPH 案件則為 95%，韓國前者為 65.3%，後者為 88.7%，美國的情形為一般案件核准率 68.3%，PPH 案件為 82.3%，日本前者為 69.8%，後者為 77.6%。

在審查資料的相互運用上，在與 WIPO 國際局的合作下，日本特許廳的單一入口檔卷(One Portal Dossier, OPD)系統，自 2014 年 4 月 1 日起與 WIPO-CASE 系統(Centralized Access to Search and Examination)系統連結，以便交換兩系統的檔卷資料。

單一入口檔卷(One Portal Dossier, OPD)系統，收錄五大專利局的檔卷資料，而 WIPO-CASE 系統則是澳洲、加拿大和英國專利局審查資料交換系統，將這兩個系統連結，等於將世界主要國家的專利審查資料置於同一系統中，供各國分享使用，日本審查資料自 1990 年起都已公開，可透過機器翻譯系統譯為成英文，翻譯系統日本特許廳持續加以更新與強化。

自 2015 年 8 月起，參與 WIPO-CASE 系統的國家將達到 18 國，除前述五大專利局與大英國協三個國家外，還包含一些亞洲國家，例如菲律賓、越南、新加坡、寮國、印尼、蒙古、以色列、印度、汶萊等，此外尚有紐西蘭、智利。

下圖為 WIPO-CASE 系統之操作範例，以日本申請案 JP2009-516762 為例，所有的相對案件的公開/公告期程一次顯示。



## (2) 日本簡報「日本在品質管理上的努力(Japan's Efforts for Quality Management)」

日本特許廳追求極致專利品質的策略包括：

- 精進專利品質管理系統(Quality Management System)：自2014年4月起，約90位來自各審查部門的審查官擔任品質管理工作，品質管理工作係由一獨立於審查部門之外的單位來推動執行，此次簡報的重點在於特許廳在這部分工作的努力。
- 致力於更新專利審查基準：日本特許廳認為審查基準應持續更新，使其內容更加明確與精準，依據此基準所為之審查結果才能為全球申請人所信賴。

日本特許廳在專利品質管理上的努力主要包括以下三部分：

### I. 專利品質之確保(Quality Assurance)

確保專利審查品質的做法包括部門主管對審查品質的查核

(Quality Check by the Director)以及確認、審查官之間知識的傳承與意見的交流、標準化的拒絕理由通知書與拒絕查定之撰寫格式，自 2015 年 4 月起實施。

會後詢問日本代表有關審查意見撰寫方面的做法，他們提供今年 3 月 25 日在特許廳網站上公開的資訊，如下所示，並加以解說。

**拒絕理由通知書**

特許出願の番号 特願 ー  
起案日 平成 年 月 日  
特許庁審査官  
特許出願人代理人 様  
適用条文 第 29 条第 2 項、第 36 条、第 37 条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から 60 日以内に意見書を提出してください。

理由

1. (発明の単一性) この出願は、下記の点で特許法第 37 条に規定する要件を満たしていない。

2. (明確性) この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第 36 条第 6 項第 2 号に規定する要件を満たしていない。

3. (進歩性) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の前置物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

●理由 1 (発明の単一性) について

… (7) 請求項 6 に係る発明は、発明の単一性の要件以外の要件についての審査を行っていない。

なお、この出願は、出願日が平成 19 年 4 月 1 日以降であるから、補正に当たっては、特許法第 17 条の 2 第 4 項に違反する補正とならないよう、注意されたい。

●理由 2 (明確性) について

・請求項 4

請求項 4 には「・・・」と記載されている。

したがって、かかる技術常識を考慮すると、・・・は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項 4 の記載から発明を明確に把握することができない。

よって、請求項 4 に係る発明は明確でない。

●理由 3 (進歩性) について

・請求項 1  
・引用文献等 1-2

引用文献 1 には、・・・が記載されている。特に段落 [00YY] - [00YY]、[図 Y] を参照されたい。

請求項 1 に係る発明と引用文献 1 に記載された発明とを対比すると、両者は・・・(一致点)・・・で一致し、・・・(相違点)・・・で相違する。

上記相違点について検討すると・・・(判断)・・・

よって、請求項 1 に係る発明は、引用文献 1-2 に記載された発明に基づいて、当業者であれば容易になし得たものであるから、特許法第 29 条第 2 項の規定により、特許を受けることができない。

・請求項 2-3  
・引用文献等 1-5

備考  
.....

審査官應注意事項如下：(請參考上圖中之標號)

(1) 如果不予專利之事由包含新穎性、進歩性，應將引用文獻之

組合與對應之請求項明確記載。

- (2) 如果不予專利之事由包含新穎性、進步性，引用文獻相關連之段落、頁次等應明確記載。
- (3) 如果不予專利之事由包含請求項記載明確性，應記載有關的請求項次與不明確之理由。
- (4) 通知書理由之標頭以(進步性)、(明確性)等表示，無須記載法條條次與法條內容概要。
- (5) 不予專利之依據法條條次及其概要內容在通知書首段中要先予敘明。
- (6) 如有單一性不予專利之事由，應該在通知書內容前段先予敘明。
- (7) 如果部分請求項因申請案欠缺單一性而不進行實質審查者，要予以指出，前圖範例中，指明請求項 6 不進行新穎性、進步性調查。

此次修訂之部分尚包括暫無不予專利事由之請求項次也要在通知函中一併列出。

## II. 專利品質之覆核(Quality Verification)

專利申請案審查品質之覆核，特許廳採取下列措施：專職的品質覆核人員、使用者滿意度之調查以及專利局間審查結果不一致原因之分析等。

日本特許廳自 PCT 國際申請案中進行取樣，以指定特許廳做為專利檢索機關之案件與特許廳先行審定之案件做為分析之對象，調查這些 PCT 國際申請案在後續其他專利局審理之情形，與特許廳所為之審查結果做比較。

經與日本代表詢問分析之結果，2014 年日本特許廳共分析 502 件 PCT 申請案，其中日本特許廳審查品質優於其他專利局者共 302 件，主要優勢之分析如下表所示：

日本特許廳勝出之處	件數
專利前案檢索	104
審查官對技術之理解	90
新穎性與進步性之判斷	79



另有 200 件申請案日本特許廳認為其所為之檢索或審查結果不如歐洲專利局或美國專利商標局，主要劣勢之分析如下表所示：

日本特許廳認為不如他局之處	USPTO 勝出(件數)	EPO 勝出(件數)
核駁理由內容	52	
專利前案檢索		68

### III. 包含外聘委員之專利審查品質管理委員會

2014 年日本特許廳成立專利審查品質管理委員會，聘請專利相關業者或學者來擔任委員，2014 年委員會的成員包括前法院庭長、大學教授(3 位)、事務所主管(4 位)以及智慧財產相關協會之會長等。

委員會之目的在於對日本特許廳之專利審查品質相關措施給予客觀之評價並提出建言。

### 3. (5a-iv) 簡易快速取得權利及保護相關文件：

墨西哥簡報「著作權相關最佳實務 Best practices related to Copyrights)」：

墨西哥已採取措施來建構促進智慧財產權運用的整體系統，其相信，智慧財產權的使用者應當要能獲知運用相關的法律架構，以及便利運用的工具。而著作權是墨西哥致力推動的領域，其近期甫批准「關於有助於盲人、視覺機能障礙者或其他對印刷物閱讀有障礙者接觸已公開發行著作之馬拉喀什條約」。

並且，為了要促進作品的註冊以及文學、藝術作品的傳播，官方提供「迅捷作者」(Express Autor)的機制，可以在作者申請當日便核發作品註冊證書。作者屬於殘疾人士、年長者或懷孕婦女的，亦有特別機制，可以在 1 小時內領取作品註冊證書。迅捷作者的機制可以對墨西哥國內外的作者、表演者、音訊及影像創作人等提供服務。

迅捷作者機制榮獲 2015 年聯合國公共服務獎(United Nations Public Service Award 2015)，正是墨西哥努力提升智慧財產制度之明證。

## (二) (5c) IP 資產管理與利用

### 1. (5c-ii) 提升公眾認知

墨西哥簡報「提升大學與企業之智慧財產權意識(Programs on IP Awareness for University Entrepreneurs)」

墨西哥政府為使大學與企業具有智慧財產權意識，辦理了一系列的研討會與競賽活動。

例如創意競賽活動，以大學生為對象，活動遍及公私立大學院校，藉由競賽的方式激發大學生保護智慧財產的意識，共有 242 件作品完成參與競賽，評選後挑選 20 件進入決賽；在簡報中呈現獲獎的作品，充分顯露年輕人的創意。

對企業的輔導措施，除開辦一系列的研討會外，也藉由公私立協會提供智慧財產訊息與觀念；在 2015 年，平均每月辦理 3.8 場研討會，依企業屬性，有 19 種不同的主題，外聘 49 位講座，共 793 人參加會議；透過公私立協會所進行的輔導措施中，共 7216 人次接受輔導與協助，依內容種類區分，66%的輔導與商標有關，10%是專利，另外 24%屬於智慧財產保護。

### 2. (5c-iii) 透過確保智慧財產權保護以促進技術移轉：

無經濟體提出簡報或表示意見。

## (三) (5d) 能力建構

加拿大口頭報告 CIPO/WIPO「智慧財產服務提供之管理技巧之運用(The Application of Management Techniques in the Delivery of IP Services)」執行主管研討會之成果。研討會係加拿大智慧局與 WIPO 間之固定合作計畫，重點在於增進執行人員在此領域的專業職能及技巧，並提供各經濟體專利局人員之交流場域。本年度已於 5 月 11 日至 13 日在加拿大渥太華舉辦，包括越南、巴西、墨西哥、印尼等國家皆出席參與。

#### (四) (5e) IPEG 策略發展

無經濟體提出簡報或表示意見。

六、 下次會議：秘魯報告明年度 IPEG 會議將於秘魯舉行，歡迎各經濟體踴躍參加。

### 伍、 雙邊交流

#### 一、 美國

會談對象：

Mr. Michael Diehl, Director for Intellectual Property and Innovation, USTR

Ms. Elaine Wu, Attorney, Office of Intellectual Property Policy and Enforcement, USPTO

(一) 美方感謝我方參加其自費舉辦之營業秘密研討會並希望我方於 IPEG 會議中支持美國之「建立營業秘密保護與執法之最佳範例(best practices)」提案。因美方 8 月 23 日提出之最終修正版本已納入我方及各國針對 7 月 7 日、7 月 27 日、8 月 21 日及 8 月 22 日最佳範例初稿之大部分意見，且文字明顯弱化許多，故我國於會中發言表示支持。

(二) 我方利用中場休息時間感謝美方對於審查官交流計畫的大力協助，本局 4 名審查官業於本(8)月初拜訪 USPTO 完成審查官交流計畫成果豐碩，美方亦表示該局對本局審查官之表現印象深刻，我方歡迎美方明年派員來台參與我方主辦之交流計畫。

(三) 另外，我方再度利用休息時間與美方討論建立美國聯邦調查局 FBI 與台灣調查局聯繫窗口之可行性，俾便分享交流查緝營業秘密之經驗，美方表示樂於協助將攜回與 FBI 或法務部 DOJ 等相關單位討論，並請我方再度以 Email 提醒，我方已於會後寄發 Email 與其聯繫。

#### 二、 日本

會談對象：

松下公一，特許廳 總務部 國際協力課 地域協力室長(Mr. Koichi Matsushita,

Director, Regional Cooperation Office, International Cooperation Division, JPO)

松原陽介，特許廳 總務部 國際協力課 課長輔佐(地域協力第二班長)(Mr. Yosuke Matsubara, Deputy Director, Regional Cooperation Section, International Cooperation Division, JPO)

小山隆史，外務省 經濟局 知的財産室 知的財産室長(Mr. Takashi Koyama, Director/attorney at law, Intellectual Property Affairs Division, Economic Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs)

金子夏枝，外務省 經濟局 知的財産室 外務事務官(Ms. Natsue Kaneko, Intellectual Property Affairs Division, Economic Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs)

松下公一和松原陽介都是今年7月才剛接任地域協力室長(前手五十棲毅調任新加坡)及課長輔佐的工作，前者主修電子，後者主修機械，二者之前均為專利審查官。主要談話內容為臺日交流合作向來密切，「臺日微生物寄存相互承認」合作計畫已於今年6月18日正式啟動，為臺日兩國在生物材料專利申請合作的重大突破。另外，9月份本局將派4位審查官赴JPO；10月份日方將派遣2位審判官來局講課，兩局交流極為密切，未來將持續推展雙方的交流與合作。

### 三、 韓國

會談對象：

Mr. Huiman Kang, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, KIPO

(一) 我方說明「專利審查高速公路」及「工業財產資料交換及優先權文件電子交換」等2項瞭解備忘錄，已於本年6月15日完成簽署，另有關臺韓優先權電子文件交換合作計畫，鑒於韓方仍須進行軟體開發、修法以及雙方測試等步驟，因此雙方原則上同意朝明(105)年1月為目標，先以DVD之交換模式開始進行優先權文件交換。雙方互動日益密切，希望繼續推動未來的交流與合作。

(二) 因韓方於會中報告利用手機APP遊戲，對青少年進行宣導智慧財產權觀念成效良好，故詢問是否願意提供此APP遊戲原始碼及相關智慧財產權授權，供其他會員體使用，俾便翻譯成當地語言以提高宣導之效

果。韓方回應目前已有英文版開放免費下載，因著作權非屬 KIPO 所有，有關 APP 遊戲原始碼及相關智慧財產權授權問題，將攜回與著作權人研究，並請我方再度以 Email 提醒。

#### 四、菲律賓

會談對象：

Mr. Allan B. Gepty, Deputy Director General, Advocacy Policy and International Relations, Intellectual Property Office of the Philippines

Mr. Nelson P. Lalue, Deputy Director General, Intellectual Property Office of the Philippines

Ms. Carmen G. Peralta, Director, Documentation Information and Technology Transfer Bureau, Intellectual Property Office of the Philippines

Ms. LENY B. RAZ, Director, Bureau of Trademarks, Intellectual Property Office of the Philippines

因菲方係主辦國除表達感謝熱情款待之外，並對其積極建構完善智慧財產權保護環境印象深刻，Gepty 副局長表示從台灣學習很多。我方表示樂意繼續與菲律賓智慧局進行交流與合作。

#### 五、新加坡

會談對象：

Ms. Ira Wong, Manager, International Engagement Dept., Intellectual Property Office of the Singapore

黃慧敏 新加坡智識產權局 國際交流司 副處長

我方表達感謝星方邀請台灣智慧財產局局長參加其下週舉辦之 IP week 活動及安排推動臺星 ASTEP 協定架構下 IP 合作之雙邊會談，希望雙方能建立專利審查高公路(PPH)合作計畫及專利審查人員交流。星方表示下週首長會面即可就相關議題交換意見。

#### 六、墨西哥

會談對象：

Miguel Angel Margain(米格 安吉爾 馬蓋局長目前是 APEC IPEG 主席), Director General, Mexican Institute of Industrial Property

Ms. Mariana Vargas Macias, IP Expert, International Affairs Division, Mexican

## Institute of Industrial Property

我方首先向墨方局長表達感謝同意雙方建立專利審查高公路(PPH)合作計畫，其隨即問 Mariana 相關進度，Mariana 表示墨西哥工業財產局(IMPI)已接受我方 PPH MOU 之修正版本(其長官支援服務組副局長 Mónica Villelathé, Deputy Director General of Support Services, IMPI 業於 8 月 22 日正式用 Email 通知我方)，雙方可以開始進行細節討論，若雙方局長無法親自簽署，亦可考慮用郵寄方式，我方表示或許利用 IP week 機會雙方局長可交換意見，其表示因局長國內另有重要會議不克前往，將由其代表出席 IP week 活動。我方表示有關簽署細節部分將攜回研究後，再回覆墨方。

## 七、越南

會談對象：

Vu Thi Thuy Lien(蓮), International Cooperation Division, National Office of Intellectual Property of Vietnam

我方表達臺越經貿關係緊密，越南目前尚未與他國簽署專利審查高速公路合作計畫；我國已與美、日、韓及西(班牙)等國專利局建立專利審查高速公路合作計畫，越南可考慮與我國簽署合作備忘錄，越方表示其已接獲我方駐越經濟組轉達相關訊息，並已轉至其他相關單位研析評估中，下週首長會面亦可就相關議題交換意見。我方再度提供更新書面資料請其攜回參考。

## 八、泰國

會談對象：

Pornvit Sila-on, Head of International Co-operation, Section 1, IP Promotion Office, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce of Thailand

我方表達臺泰經貿關係緊密，泰國目前已與日本簽署專利審查高速公路合作計畫；我國也與美、日、韓及西(班牙)等國專利局建立專利審查高速公路合作計畫，泰國可考慮與我國簽署合作備忘錄，泰方表示其與日本之 PPH 計劃尚屬試行階段，還在觀摩學習當中，此時若再加入其他 PPH 國家，將增加業務單位之工作負擔，故現階段仍不宜再擴大到其他國家。我方仍提供更新書面資料請其攜回研究。

## 九、香港

會談對象：

Maria K. NG Assistant Director, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, Intellectual Property Department

吳凱詩 香港特別行政區政府知識產權署 助理署長

Jasmine Kun, Senior Solicitor, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, Intellectual Property Department

靳詩琪 香港特別行政區政府知識產權署 高級律師

我方表達香港在報告中積極想成為亞洲智慧財產權樞紐，並積極與其他國家洽簽 MOU，可考慮與我國簽署合作備忘錄，例如 PPH。香港回應專利進入實質審查尚在草擬法案階段，最快也要 2017 年才可能施行，故現階段仍不可能簽署 PPH MOU。

#### 十、 馬來西亞

我方雖然事先準備簽署合作備忘錄的書面說帖，但因馬方並未派員出席本次 IPEG 會議，致無法與該國代表進行雙邊會談。

## 陸、 心得與建議

### 一、 心得：

- (一) 本次會議在菲律賓的宿霧舉辦，主辦國菲律賓動員大量人力物力籌備此會議，不僅會議進行十分順利，交通接駁等亦井井有條，顯示其用心。而自菲律賓所提出關於交易市場及行政執法之報告，亦可看出其自多面向推廣智慧財產權運用及保護的決心。
- (二) 此次會議報告之議題，多數屬於經驗分享性質，例如推動中小企業運用智慧財產權，以及建立技術交易媒介之努力等，議題內容雖然對各會員國政策的實質影響不大，卻提供各國代表相互交流的機會，我國此次報告「協助產業強化專利布局」，雖然其他會員國也曾推動類似政策，但實際做法與效益卻有顯著不同，不僅提供可討論的話題，連帶地可進一步擴及其他議題的討論。
- (三) 延續上一次會議報告內容，日本此次報告內容仍側重特許廳專利審查相關措施的推動及其成果，良好的審查品質與充分有價值的專利資訊，已然成為日本推動雙邊或多邊合作的重要籌碼。其中針對日本專利申請案審查品質之覆核，特許廳除採取類似本局品質覆核小組之傳統措施外，

已向前又邁進一大步，自 PCT 國際申請案中進行取樣，以指定特許廳做為專利檢索機關之案件與特許廳先行審定之案件做為分析之對象，調查這些 PCT 國際申請案在後續其他專利局審理之情形，與特許廳所為之審查結果做比較，完全從國際的角度出發，爭的是世界的排名，這種視野和志氣，實在很值得台灣學習，也是我們未來努力的目標。

- (四) 對韓國在遏止網路侵權方面，所採取的自動化系統令人印象深刻。其運用網路內容搜尋、監控的技術，並與韓國電子通訊研究中心合作，根據指紋識別技術所建立的網路內容識別技術相結合，建立對於網路上流通之內容進行即時監控、追蹤的自動化系統，一旦發現有侵權之網路內容，還可以由系統自動寄發將該內容刪除之通知，除重申其打擊網路侵權的決心外，更充分展現其科技產業的實力，為其國內打擊仿冒及科技產業作了一次成功的廣告。

## 二、 建議：

- (一) IPEG 會議的內容十分廣泛，含括專利、商標、著作權與營業秘密等業務，出席人員可從各領域中個別選任，以利快速掌握議題，如此亦可拓展議題負責人員之視野，充分運用我國出席國際場合之機會。
- (二) 另外，APEC 會議之內容仍以交流為主，我國仍應積極尋求加入 TPP 或 RECP 之機會，以與鄰近國家建立實質關係，並可以利用 APEC 場合先進行雙邊交流。

## 柒、 附錄

附件 1、第 41 次 IPEG 會議議程



# 附件 1

## **APEC Intellectual Property Rights Experts' Group (IPEG)**

### **Agenda for the 41<sup>st</sup> IPEG Meeting**

**August 22<sup>nd</sup> to 23<sup>rd</sup>, 2015**

**Cebu, Philippines**

#### **1. Opening**

##### **(1a) IPEG Chair**

- The IPEG Chair will open the 41<sup>th</sup> IPEG Meeting.

#### **2. Report on IPEG Activities**

- IPEG Chair to inform members on the IPEG report 2014 submitted to the CTI.
- Adoption of the IPEG 41<sup>st</sup> agenda.

##### **(2a) Governance of APEC**

- 2015 Meeting of APEC Ministers Responsible for Trade.
- Briefing by Philippines on the APEC 2015 Priorities
- Report by the APEC Secretariat.

##### **(2b) ASF/TILF/OA**

- Updates on the project co-proposal by Korea and Mexico “Initiative to facilitate the exploitation of IPRs and innovation in SMEs”.

- Proposal by Mexico “IP Strategy Design for SMEs”
- Proposal by Korea on the "Guidebook for SME's IP-Business Cycle"
- Update by Russia on the project proposal “IP commercialization for SMEs”

**(2c) Self-funded**

- Update by Korea on the "Bridging the Intellectual Property Divide and Facilitating Information and Communication Technology by Developing a Mobile Application for IP Awareness.
- Update by Korea on the “Appropriate Technology Development Project”.

**(2d) Other matters**

**3. Interactions with CTI**

- Update by IPEG Chair

**4. CTI Priorities**

**(4a) Support for WTO**

**Deepening the Dialogue on Intellectual Property Policy and Protection of Emerging Fields in IPR (Lead Economy: Convenor)**

(4a-i) Protection for Geographical Indications (Lead Economy: Mexico)

(4a-ii) Protection of Genetic Resource, Traditional Knowledge and Folklore (Lead Economy: Peru).

*Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.*

#### **(4b) Support for APEC Investment Facilitation Action Plan**

##### **Utilizing new technology to improve investment environments**

(4b-i) Providing adequate and effective protection of technology and related intellectual property rights.

- Update by the U.S. on “IPEG Work to Enhance Trade Secrets Protection and Enforcement”.

(4b-ii) Developing strategies to meet intellectual property needs of SMEs.

- Presentation by Mexico on a success case: *Tenango* embroidery

(4b-iii) Innovation policies to foster intellectual property systems.

- Presentation by the Philippines on IPOPHL IP Depot: the Philippines’ first online marketplace for registered Intellectual Property (IP) assets

#### **(4c) Trade and Investment Facilitation**

(4c-i) APEC Anti-Counterfeiting and Piracy Initiative. (Lead Economies: Japan; Korea and the United States).

*Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.*

(4c-ii) Enforcement Related Activities.

- Presentation by the Philippines on IPOPHL Rules and Regulations in the exercise of Enforcement Functions

(4c-iii) Exchange of Information Concerning IPR Measures/Policies.

- Presentation by Russia on Amendments to the Civil Code of the Russian Federation
- Presentation by Hong Kong, China on Promoting Hong Kong China as an IP trading hub
- Update by the United States on Copyright Law Review
- Presentation by Korea on Preventive Measure against Online Copyright Infringements in Korea
- Updated by the United States on the America Invents Act
- Presentation by Chinese Taipei on Strengthen Patent Portfolios for Industries and Universities
- Update from Canada on Recent Legislative Developments

## **5. Other Collective Actions of IPEG**

### **(5a) Support for Easy and Prompt Acquisition of Rights.**

(5a-i) Participation in International IP-related Systems (Lead Economy: the U.S.).

- Presentation by Mexico on the “Pacific Alliance”
- Information paper by Mexico on the “Interregional Seminar on the Madrid System”

(5a-iii) APEC Cooperation Initiative on Patent Acquisition (Lead Economies: Japan; Korea; Singapore and the United States).

- Presentation by Japan on its “Efforts for Global Work Sharing”.
- Presentation by Japan on its “Efforts for Quality management”.

(5a-iv) Papers related to Easy and Prompt Acquisition of Rights and Protection.

- Information paper by Mexico on “Best practices related to Copyrights”

#### **(5c) IP Asset Management and Utilization**

(5c-ii) Raising Public Awareness (Lead Economies: Australia and Hong Kong, China).

- Presentation by Mexico on “Programs on IP Awareness for University Entrepreneurs”.

(5c-iii) Facilitation of Technology Transfer through Ensuring of IP Protection (Lead Economy: Australia).

*Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.*

#### **(5d) Capacity-building**

- Presentation by Canada on the CIPO/WIPO Executive Workshop on “The Application of Management Techniques in the Delivery of IP Services”

#### **(5e) Strategic Development of IPEG**

*Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.*

**6. New Project Proposals**

**(6a) Quality Assessment Framework Team**

- QAF Team.

**(6b) Call for new project proposals**

*Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.*

**7. Cooperation with Other Fora/Stakeholders**

- Cross-fora collaboration

**8. Other Business**

*Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.*

**9. Document Access**

- Members will decide whether each document is to be made public or to be restricted.

**10. Future Meeting**

- Intervention by Peru on APEC 42<sup>nd</sup> IPEG Meeting.

**11. Report to the Next CTI**

- The IPEG Chair will provide CTI with the Convenor's Report on the IPEG and forward it to IPEG Members for their consideration.