

出國報告（出國類別：開會）

出席「亞太經濟合作會議智慧財產權  
專家小組（APEC/IPEG）  
第49次會議」報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：趙化成 專門委員

吳欣玲 科長

謝青雯 專員

派赴國家：智利(巴拉斯港)

出國期間：108年8月13日至108年8月20日

報告日期：108年9月5日

## 摘要

APEC/IPEG 第 49 次會議於 2019 年 8 月 15 日至 16 日於智利巴拉斯港(Puerto Veras) 舉行，本次會議由加拿大外貿發展部智慧財產貿易政策處資深官員 Mr. Nicholas GORDON 擔任主席，美國(貿易代表署(USTR)及商標專利局(USPTO))、日本(外務省及特許廳(JPO))、韓國(智慧財產局(KIPO))、澳洲、加拿大、智利、中國大陸、馬來西亞、墨西哥、巴布亞紐幾內亞、秘魯、菲律賓、俄羅斯及我國等 14 個經濟體相關代表計約 20 餘人參與。

本次 IPEG 會議，我方由本局趙化成專門委員、專利一組吳欣玲科長及國企組謝青雯專員出席。依大會議程，包含我國在內共有約 28 份簡報資料，其中，我國簡報分享「專利審查與原住民族傳統知識保護聯繫機制」、「2019 專利法修正內容」、以及「2019 著作權法修法-為遏止非法串流裝置」。另有美國簡報「商標與地理標示：證據檢閱」等議題；日本簡報「專利法修正案」、「意匠法修正案」等議題；韓國簡報「提高專利可預測性系統及快速建立智慧財產權」等。

下屆主辦第 50 次及第 51 次 APEC/IPEG 會議的經濟體為馬來西亞，會議舉辦時間及地點尚待馬來西亞公布。

## 目 次

壹、目的 .....	4
貳、過程 .....	4
參、第 49 次 IPEG 會議情形 .....	4
肆、心得與建議 .....	20
伍、附錄 .....	22

## 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、保護及推廣議題等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 49 次會議於 2019 年 8 月 15 日至 16 日於智利巴拉斯港舉行，我方由本局趙化成專門委員偕專利一組吳欣玲科長、國企組謝青雯專員出席，並於 IPEG 會議中簡報「專利審查與原住民族傳統知識保護聯繫機制(Contact Mechanism of Patent Examination and the Protection of Traditional Knowledge of Indigenous Peoples)」、「2019 專利法修正內容(2019 Patent Act Amendments)」、及「2019 著作權法修法-為遏止非法串流裝置(2019 Copyright Amendment-Curbing Illegal Streaming Devices)」。

## 參、第 49 次 IPEG 會議情形

第 49 次 IPEG 會議於 8 月 15 日上午 9 時進行至下午 5 時 45 分，次日繼續進行至中午結束。本次主席為加拿大外貿發展部智慧財產貿易政策處資深官員 Mr. Nicholas GORDON，重要討論事項依會議議程分述如下：

一、會議開場：

(一) 議程(1.1)主席開場致詞(IPEG Chair)

APEC/IPEG 主席加拿大外貿發展部智慧財產貿易政策處資深官員 Mr. Nicholas GORDON 致詞歡迎各經濟體代表參加本次會議，並表示感謝各經濟體貢獻簡報資料。

## 二、先前 IPEG 活動報告

(一) (2.1)主席向與會經濟體報告 SOM1 之 IPEG 報告前次已獲 CTI 採認。此外，在各經濟體同意下，採認本次會議議程。

### (二) (2.2)APEC

主席簡報本年度貿易部長會議聯合宣言，該宣言聚焦於 2019 APEC 四大優先領域：數位社會(Digital Society)、整合 4.0(Integration 4.0)、婦女與包容性成長(Women, SME and Inclusive Growth)，以及永續成長(Sustainable Growth)，同時呼籲各經濟體積極推動「茂物目標」之貿易及投資自由化，並聲明支持多邊貿易體系如 WTO 之運作。

APEC 秘書處報告本年度各經濟體之提案情形，2019 年第一季共有 103 份提案，其中 52 份獲得採認，通過率為 50%。

秘書處表示，2019 APEC 計畫優先聚焦性別議題，並分享 2019 年「性別焦點報告(Gender Focal Point, GFP)」，報告中呼籲各計畫主持人訂定性別參與率目標：女性講者或與會者應占總人數 30%。2018 年 APEC 補助之計畫中，女性參與者占 44%，其中女性講者及專家占 32%，較往年進步許多。

### (三) (2.3)進行中的 APEC 資助計畫(Ongoing APEC Funded Project)

#### 1. (2.3.1)秘魯更新「獨立發明人間專利商品化的最佳實務(Best Practice on Patent Commercialization for Independent Investors)」計畫

本計畫始於 2017 年 12 月，於 2019 年 3 月結束，共有日、韓、俄羅斯、墨西哥、泰國、智利、菲律賓、秘魯及我國共同參與，目標係加強 APEC 獨立發明人管理及轉讓或商品化專利技術的能力，並促進各個經濟體區域合作及交流，以創建對獨立發明人友善之環境。

本計畫將出版「獨立發明人專利手冊」及「APEC 政策報告」，就協助獨立發明人專利商業化提出建議。

#### 2. (2.3.2)俄羅斯更新「中小企業 IP 商品化(IP Commercialization for SMEs)」計畫

俄羅斯智慧局訂於 2019 年 9 月 10 日至 12 日於海參崴(Vladivostok)遠東聯邦大學辦理研討會，邀請來自各經濟體及 WIPO 之專家分享中小企業 IP 商品化最佳實務及經驗，預計將有 12 場次活動。

(四) (2.5)其他事項：美國簡報「川普總統簽署打擊販賣侵權與盜版商品備忘錄」

鑒於全球仿品貿易額高達 5,000 億美元，其中 20% 侵害美國智慧財產權，為遏止網路販賣侵權與盜版商品，美國川普總統於 2019 年 4 月初簽署打擊販賣侵權與盜版商品備忘錄，要求美國司法部、商務部等相關機關，就公私部門如何協力、以及如何有效執行等 2 大方面進行規劃。美國歡迎各界踴躍提出建議，並預計於 10 月底前提交最終報告，並規劃於下次 APEC/IPEG 會議進行分享。

三、與貿易與投資委員會互動(Interactions with CTI)

本次由 IPEG 主席代 CTI 主席說明 CTI 優先議題，包括更新茂物目標進度、後 2020 願景議題等，2019 年 CTI 聚焦 4 大優先領域：數位社會、整合 4.0、婦女與包容性成長，以及永續成長。

四、CTI 優先議題

(一) (4.1)深化智慧財產政策與 IPR 新興領域保護之對話

1. 4.1.1 地理標示保護(Protection for Geographical Indications)

(1) (4.1.1-1)美國簡報「通用名稱之分析-資訊與證據蒐集」(Gathering evidence and information on genericness analysis)

美國以商標體系保護地理標示，並以嚴格審查、公眾通知及異議申請等方式來確保地理標示之公正性。

審查官將嚴格審查申請之標示是否會造成與其他類似產品之混淆，以及該標示是否為消費者認知的通用名稱(generic term)。

通用名稱之認定以美國國內消費者普遍認知為主，並參照國內主管機關及國際機構之分類定義，例如美國食藥署(FDA)及農業部(USDA)對食品之定義，以及國際食品法典委員會的食品標準(Codex Alimentarius Standards)。

提問與回應

智利詢問美國有關通用名稱之認定以美國國內消費者普遍認知為主，對於消費者的選擇是否有特定的對象(specific target)，美國復以會選擇使用該產品的消費族群為詢問或調查的對象。

(2) (4.1.1-2)墨西哥簡報「地理標示」(Geographical Indications in Mexico)

墨西哥現有 17 項原產地名稱中，共有 8 項農產品、6 項酒類及 3 項手工藝品，原產地名稱係遵守國內法規、里斯本協定及其他國際協定(美墨加協定、歐盟-墨西哥自由貿易協定)之規範。

墨西哥亦於 2018 年通過包含地理標示的工業產權法(Industrial Property Law)及其相關子法，並強化原產地名稱等規範，其中地理標示及原產地名稱之評估基礎包含：生產者及相關利害關係人之意見、商品特性及國內外市場潛力、是否遵循標準化生產及原料、符合產品來源可追溯性，以及標示之附加價值。

為強化墨西哥地理標示保護及原產地名稱，政府除加入生產者組織，並由中央政府主管機關、地方政府、生產者及認證機構(Certifying bodies)等成立委員會(Council)，不定時進行公私部門間的協調工作。

提問與回應

美國詢問有關生產過程及方法之標準認證，其標準如何決定。墨西哥表示，公私部門共同成立的委員會負責訂定標準的相關規定，訂定前除諮詢所有利害關係人的意見外，並從實驗室端(laboratory)、銷售端(marketing)及生產者端(producer)進行評估，標準的規範也會隨者產品的不同而有所調整。

澳洲接續詢問委員會的資金來源。墨西哥復以該委員會係自主運作(autonomous entity)，政府並未提供資金補助。

2. (4.1.2)保護遺傳資源、傳統知識與民俗(Protection of Generic Resource, Traditional Knowledge and Folklore)

(1) (4.1.2-1)我國簡報「專利審查與原住民族傳統知識保護聯繫機制(Contact Mechanism of Patent Examination and the Protection of Traditional Knowledge of Indigenous Peoples: Introduction to Patent Examination Principle of Traditional Knowledge of the Indigenous People)」

為保護原住民族之傳統智慧創作，促進原住民族文化發展，我國在 2007 年制定公布「原住民族傳統智慧創作保護條例」。該條例明定對於原住民族傳統之宗教

祭儀、音樂、舞蹈、歌曲、雕塑、編織、圖案、服飾、民俗技藝或其他文化成果之表達可以被認定為原住民族傳統智慧作保護的標的。而這些標的經原民主管機關認定並登記後，給予智慧創作專用權的保護。截至 2019 年 6 月已有 46 件獲准，其中音樂創作 18 件為最多。

原住民族傳統知識專用權是授予原住民族團體集體性的權利並且為永久性的保護，而專利權則是為鼓勵技術或技藝改良創新者個體而給予以一定期間的獨占權利(如發明專利權是 20 年)。二者相輔相成，並不互相排斥。然而面對個別的專利申請案，究竟原住民族傳統智慧創作專用權的內容為何，以及個別的專利申請案是否有涉及原住民族傳統智慧創作專用權等問題，常是專利審查過程中最難判斷的。

為能即時及完整掌握原住民族傳統智慧創作專用權的內容，智慧局與原民會間建立聯繫及資料交換機制，並定期將原住民族傳統知識專用權內容匯入專利檢索資料庫，以方便審查人員查找先前技術資料，另並辦理相關訓練課程，強化專利查人員對於原住民傳統知識的了解。

專利審查人員於審查過程中除了藉由各種檢索工具儘可能檢索前案資料，如察覺專利申請內容有涉及原住民傳統文化元素之虞，將請原民會提供原住民族傳統知識相關資料，避免誤准涉及傳統知識的專利。智慧局亦定期(每 3 個月)就已公開發明專利案件或已公告發明、新型、設計專利案件中與原住民族傳統知識有關者，彙整提供原民會參考。

### 提問與回應

此份簡報獲得與會者熱烈迴響，加拿大、日本、墨西哥、韓國及巴布亞紐幾內亞提出相關詢問。

加拿大詢問，我國在專利審查中如有發現申請內容涉及其他各國的原住民族傳統知識，是否會和國內原住民族傳統知識保護為相同的處理。我國回應，原住民族傳統知識在專利審查中最為困難的部分，就是在於如何確認傳統知識的內容，也因此智慧局才需透過與原住民族委員會間建立聯繫、強化檢索資料庫及教育訓練等方式來強化。因此如專利申請案內容涉及他國的原住民族傳統知識，在專利審查中被察覺及內容確認恐怕更為困難。我們會透過前案資料的檢索，希望有助於



克服審查上的盲點。

日本、墨西哥、韓國及巴布亞紐幾內亞等則是對我國所賦予原住民族傳統知識保護的內容、如何認定，以及如何確認真正專利申請權人等提出詢問。我國回應原住民族傳統知識是由原住民族事務主管機關即原住民族委員會，組成專家委員會方式審查及認定。傳統知識專用權是授予永久保護，專用權人可授權他人使用，對於侵害專用權人得請求損害賠償。

巴布亞紐幾內亞進一步就如何確認真正專利申請權人提出詢問。我國回應，真正專利申請權人的確認在專利審查過程中很難進行認定，也因此我們就申請案涉及傳統知識內容的情況，透過與原住民族委員會建立聯繫確認的方式，或許會有助益察覺真正申請權人的可能。如果確認專利申請案件涉及原住民族傳統知識，我們會通知申請人進行確認，申請人可透過修正申請內容，或是與專用權人取得授權，甚至是撤回申請案件的方式處理。但即使在授予專利權後，真正申請權人仍可透過舉發或訴訟程序救濟。

## (二) (4.2)支持 APEC 投資便捷行動計畫-利用新技術改善投資環境

### 1. (4.2.1)智利簡報「支持國內文創產業政策」(PROCHILE-Supporting the Chilean Creative Economy)

智利國內文創產業市場小、99%由中小企業組成、難以衡量創意商品與服務的出口值，造成產業發展不易，因此智利對外貿易推廣局(ProChile)擬定策略計畫，以協助中小企業推動文創產業國際化，相關措施包括：品牌建立、產業發展計畫、能力建構、以及部門資源整合等。

智利在全球設立 50 個商業據點協助智利中小企業整合資源並提供協助，目前著重在視聽、傳媒、音樂、線上遊戲、插圖、動畫、視覺藝術、表演藝術、設計及時尚等產業。

### 2. (4.2.2)墨西哥簡報「智慧局(IMPI)電子化服務」(IMPI's New Electronic Services)

IMPI 之電子系統目標是讓 IP 不再只掌握在大企業及法律事務所手上，並增加社會大眾對 IP 的瞭解。該電子化網路平台的功能包括線上問卷、線上付費等功能，並提供行動裝置 APP，讓申請人可在 APP 上完成基本問答以及上傳資料，以創造更便利的申請系統。

### 提問與回應

針對墨西哥提供之電子化服務，美國詢問該服務系統之操作業務由內部人員擔任抑或委外處理，墨西哥復以內部人員及外包人員之比例各半。

#### 3. (4.2.3-1)澳洲簡報「資料及人工智慧」(Data and Artificial Intelligence - Shaping IP Australia)

澳洲透過立法將 AI 系統導入行政體系，使 IP 系統更有效率，並且擴大公眾使用率。澳洲智慧局建置之 AI 系統稱為 ALEX，可 24 小時運作，並可進行超過 12 萬種對話，準確率達 80%，有效減少人工回應負擔，該局亦提供商標圖像檢索系統供民眾使用。

澳洲智慧局另介紹線上 IP 平台 TM-Link，該平台為全球第一個使用機器學習連接不同國家相似商標之國際商標資料庫，並提供免費版本供大眾使用。

澳洲亦執行溫哥華集團(包括英國、加拿大及澳洲等)計畫(Vancouver Group Project)，積極研究國際商標之市場趨勢，並呼籲各經濟體提供商標資料，以使 TM-Link 資料庫更加國際化。

### 提問與回應

美國詢問有些民眾不喜歡跟機器人對話，澳洲如何因應此種情況。澳洲表示經他們問卷調查結果，民眾對於使用這套 AI 系統的反應多為正面，尚無此種情況發生。

#### 4. (4.2.3-2)加拿大簡報「國家級智慧財產權計畫」(Intellectual Property Strategy – Recent Announcements by Canada)

2019 年 8 月 1 日，加拿大創新科學暨經濟發展部(ISED)宣布一系列計畫，目的在幫助企業保護、獲取和利用 IP 以建立他們的企業，該計畫主要有下列三項措施：

- (1) 專利集體試行計畫(Patent Collective Pilot Program)：耗資 3,000 萬加幣，為期 4 年的試行計畫，協助以資料導向為主之潔淨技術(data-driven clean technology sector)中小型企業，滿足其 IP 需求，有助拓展其業務並提高競爭力。
- (2) IP 市場平台(IP Marketplace)：IP 資料平台，可以幫助加拿大企業使用已經到期且有價值的智慧財產，或透過與 IP 所有權人協商授權或探索未來合作的項

目。

- (3) IP 法律諮詢補助(IP Legal Clinics Grants)：提供每年 20 萬加幣的補助計畫，鼓勵在加國大學的法學院內開設 IP 法律諮詢，從而提供免費或低成本的基本 IP 諮詢服務。今年有渥太華大學等四所大學法學院獲得該補助計畫。

### (三) (4.3)貿易與投資便捷化

#### 1. (4.3.2)APEC 相關執法行動

- (1) (4.3.2-1)智利簡報「智慧財產權之執行」(Coordinating The Enforcement of Intellectual Property Rights: A Key Goal In The National Industrial Property Strategy of Chile)

智利政府自 2016 年推出產業智慧財產策略計畫，透過資料庫、公眾意見及面談等方法分析國內產業 IP 情況，在蒐集到的 60 個建議中，4 項是有關 IP 之執行，愛智利整合海關、警察、檢調、智慧局等機構建立 IP 執行工作小組，該小組主要目標為資訊交換、建立合作機制並針對執行面之政策及立法提出建議，智利亦對工作小組成員提供特別 IP 培訓。

智利另針對 IP 爭端解決之仲裁進行研究，目的係減少為解決爭端所耗費之勞費時間，並優化決策之執行。

智利政府更新「簡短法案(short bill)」之立法進度，該法案目標係為改善國內投資及發明環境、改善 IP 審查程序、提升 IP 執法標準，其中執法面主要為新增盜版品犯罪之項目並針對部分犯行新增刑事責任，法案於 2018 年 10 月提交眾議院並已於近期通過後送交參議院審議。

#### 提問與回應

針對智利研究以仲裁解決智慧財產權爭端一節，美國並不贊同，其所持理由為仲裁機構並非政府執法機構，仲裁結果可能面臨執行不易的問題。

- (2) (4.3.2-2)智利簡報「海關與私部門合作打擊仿冒產品」(Collaborative Work Among the Chilean National Customs Service And The Private Sector To Improve The Detection Of Counterfeit Products)

智利海關的總部設在 Valparaiso，其下有 10 個地區海關辦公室、6 個海關行政

部門，以及 42 個邊境關區，下轄 2,000 名海關官員，分別在包含邊境、機場、港口在內的 92 個管制點服務。

智利對海關進行 IP 執行及商標系統使用之培訓計畫，並建置部落格或專門網頁宣傳執法結果，以強化仿冒品稽查之成效，2019 年主要查獲的仿冒品為玩具、服飾、化妝品、桌上型電腦配件及智慧型手機配件，其中玩具、化妝品及桌上型電腦配件的仿冒品數量較 2018 年增加。

## 2. (4.3.3)有關 IPR 措施/政策的資訊交換

### (1) (4.3.3-1)我國簡報「2019 著作權修法-為遏止非法串流裝置」(2019 Copyright Act Amendment: Curbing Illegal Streaming Devices introduction to Copyright Act Amendment)

我國表示近來有部分市售機上盒或 APP 應用程式，提供民眾以連結侵權網站方式觀看非法影音內容，有業者在未經授權下，以違法收取月租費或賣斷機上盒方式謀取暴利，嚴重損害著作權人或合法取得授權 OTT 業者的權益。為遏止惡性重大網路侵權問題，我國提出著作權法修正草案，並於本年 5 月初生效。

本項修法為全球首見立法，未來業者提供利用機上盒或 APP 應用程式連結侵權網站，將有民、刑事責任。因侵權行為態樣明確，有利訴追阻絕侵權行為，遏止網路侵權。另為避免消費者及銷售業者疑慮，權利人團體已與銷售通路業者協調合作，主動依非法機上盒名單，將相關產品下架，成效良好。

各經濟體對此議題，均無提問。

### (2) (4.3.3-2)日本簡報「專利法修正案」(Japan's Revised Patent Act)

日本特許法修正其專利訴訟制度之相關配套規定。首先對於涉及侵害方法專利、或難以確認侵權情事等侵權訴訟案件，特許法導入專家查證制度，可由中立的技術專家實際到被控侵權行為人之侵權現場(例如工廠等場所)，協助調查相關證據。但特許法對此設有嚴格條件，包括：需要查證的侵權行為、侵權概率、沒有其他適合的證據收集方式、避免被控侵權人的負擔過重等，且該專家須向法院提出報告書，如違反保密義務，則須負刑事責任。

此外就侵權行為損害賠償額之計算，現行特許法基於損害填補原則，專利權人僅能獲得相當於其自身所能製造販賣專利物的損害賠償，對於侵權行為人超出專利權人所能製造販賣的部分，不能請求損害賠償；修法後，對於超出專利權人所能生產部分，將視為專利權人授權該被控侵權行為人進行製造或販賣，故允許專利權人就該超出部分，得以相當於授權金的金額來請求損害賠償。

(3) (4.3.3-3)我國簡報「2019 專利法修正內容」(2019 Patent Act amendments: Introduction to Patent Act amendments)

我國專利法修正案於 2017 年提出，經二次公聽會後，於今年 5 月 1 日完成三讀之立法程序，並將於今年 11 月 1 日施行。本次修正通過之條文共計 17 條，修正重點包括擴大審定後分割之範圍可適用於新型專利及申請期限由審定後 30 日延長為 3 個月；另為有效提升舉發審查效能，限制舉發人補提證據或理由之期間及提出更正申請之限制。

另因新型專利係採形式審查，為維持專利權內容之穩定性，避免因權利內容之變動衍生問題，修正條文限制新型專利更正案申請時點並改採實質審查。

此外，為因應申請人對延長設計專利權期限之需求，並基於促進設計產業之發展，經參考國際立法例，將設計專利保護期限由 12 年延長為 15 年。

各經濟體對此議題，均無提問。

(4) (4.3.3-4)美國簡報「商標與地理標示：證據檢閱」(Trademarks and Geographical Indications: Information Consideration)

對於 USPTO 商標審定結果不服者，得提出異議或評定，而在審定前亦可以向 USPTO 提出「反對信函(Letter of Protest)」方式，就所請商標可註冊性提供資訊供 USPTO 參考，如係對於商標公告有「明顯錯誤(clear error)」的情況下，於公告前或公告日起 30 日內亦可提出。

有幾種情況 USPTO 不會接受反對信函，例如混淆誤認方面，第三方未提供證據證明兩者的商品/服務是相關聯的；通用/描述性商標方面，反對者證據僅顯示該商標雖被使用但未被申請用於該使用的商品/服務，或審查律師先前已提出相同的證據。

反對信函係由審查處副處長檢閱(而非審查律師)後，決定是否將證據交給該審查律師。此制度使公眾有機會在商標審查階段，即將可能尚未取得但仍具重要性之證據提供予 USPTO，可協助緩解審查人員審查檢索的負擔且有助審查品質的提升。

#### 提問與回應

智利詢問已經有異議制度，為何還需要在審查階段採行反對信函之措施。美國表示反對信函相較異議制度程序上較為簡單且經濟，第三方可自行選擇想採取何種方式。

韓國詢問若反對信函未被 USPTO 接受，則是否可退費。美國復以該費用係支應該局相關行政措施，故不會退費。

#### (5) (4.3.3-5)日本簡報「意匠法修正案」(Japan's Revised Design Act)

日本意匠法於 2019 年 3 月通過修法草案，於 5 月 17 日發布。其修法內容主要包含擴大保護的範圍，開放保護非紀錄且顯示於物品之「圖像意匠」(例如：存放於雲端或透過網路之圖像，或投影之圖像)，還有建築物的外觀以及內裝的設計。此外亦放寬關連意匠的申請，允許僅與關連意匠近似而不近似於本意匠的意匠登錄；在關連意匠的申請時間也有所放寬，在本意匠之申請日後直到申請日後 10 年內，都可以提出關連意匠的申請。意匠權的存續期間亦由現行的核准註冊日起算 20 年，延長至申請日起算 25 年。

#### (6) (4.3.3-6)美國簡報「商標新規定」(Trademark updates at the USPTO)

USPTO 於 2019 年 7 月 2 日公告美國商標新規定，要求所有外國人之申請人、商標權人、及商標審判暨上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board, TTAB)程序的當事人必須委任具美國律師資格之律師於 USPTO 辦理所有商標事務，該規定頃於 8 月 3 日生效。

過去 USPTO 允許國外申請人不透過代理人自行申請商標或辦理工商標事務，惟衍生出許多由不具美國律師資格者處理案件，因不瞭解法律規定而導致瑕疵發生之情事，新規定同時要求美國律師需提具有效的美國律師資格之證明文件，新規定施行後對商標申請人提供了更多的保障。此外，USPTO 將強制要求申請人使用電子申請系統，以增加其電子申請及線上審查系統使用效率，預計於

10月5日施行。

(7) (4.3.3-7)加拿大簡報「智慧財產經濟研究與趨勢」(Intellectual Property Economic Research & Trends)

加拿大

最新研究重點為人工智慧，藉以了解加拿大在人工智慧之專利全貌，包括發展利用機器辨識 AI 專利的方法等，深度分析相關數據以掌握相關技術所帶來的效益、性別代表性以及產業群聚狀況。此外，亦有相關研究計畫透過地理編碼 (Geocoding) 來判斷發明人地址是否落在加拿大人口普查的都會區之內，藉此辨識專利聚落分布，以及藉由連結 WIPO 的性別姓名辭典，來辨識專利發明人的性別等。

2019 年加拿大報告的重點將包括加拿大與全球間的 IP 流量、IP 對中小企業融資和增長的影響，以及農產品和魚類加工專利。

(8) (4.3.3-8)馬來西亞簡報「智財合作及最新發展」(Intellectual Property Corporation of Malaysia At A Glance & Latest Development In Malaysia)

馬來西亞智慧局(MyIPO)在專利方面與 JPO、EPO 及 CNIPA 已建立專利審查高速公路機制，並透過審查官交流與各國智慧局就實質審查進行合作。馬來西亞在法制面將分階段進行專利法、商標法及著作權法之修正。馬來西亞商標法於 2019 年完成修正，以符合馬德里協定規定，包括受理和處理國際申請案等。馬來西亞將於 2019 年 10 月前加入馬德里協定，期望通過馬德里體系獲得更多的國際申請案。

提問與回應

美國詢問馬來西亞是否有規劃因應 CPTPP 制定營業秘密法。馬來西亞復以目前尚未有此規劃，惟未來會就整體法制面考量決定如何進行修正以符 CPTPP 規範。

(9) (4.3.3-9)俄羅斯簡報「俄羅斯智慧局的數位化倡議」(Rospatent's Digitalization Initiatives)

因應數位化時代，俄羅斯智慧局進行數位變革，首先面臨數位轉型的挑戰，包

括 IP 的數位轉型、物件數量增加、如何創造數位環境、如何快速商業化及與民眾的更多互動等，在面對申請案數量的增加、申請案困難度的增加及審查期限需縮短的情況下，智慧局面臨到應該雇用更多審查人員、抑或引進新技術來改善現狀的抉擇。

俄羅斯數位化的變革措施，是從現在的申請案數位化、程序審查、實體審查到註冊，由審查人員以手動方式搭配系統互動開始，未來該等同樣程序，將改運用新技術並透過人機互動建立自動化作業；其運用的技術包括區塊鏈(Blockchain)、人工智慧(AI)、大數據(Big Data)等。

數位經濟計畫的措施包括開放專利資訊檢索基礎設施、提供權利登記服務系統、提供 IP 管理支援系統等，其中支援系統有三種，名稱及用途分別為「開放(open)的智慧局」供申請人使用、「聰明(smart)的智慧局」供內部人員使用，以及「數位化(digital)的智慧局」作為資料儲存使用。

數位化的結果，已於 2018 年底完成 AI 技術運用於發明及實用新型審查、完成在 IP Chain 提供已註冊電腦程式及資料庫之公告資訊、以及完成使用區塊鏈技術建置 IP 權利管理之雛型系統；並於 2019 年 3 月完成 Yandex.Patents 建置，提供俄羅斯發明及實用新型資訊的檢索。

數位化轉型在跨領域技術的實施部分，目前有神經網路技術與 AI、大數據及分散式帳本技術等，惟要執行跨領域技術的前提，必須有充足的資訊和標準才能達成。另俄羅斯未來亦規劃在 IP 標準化(如申請文件提交標準)、新資料格式(如 3D 模型及影像)及應用程式介面(如 IP 領域區塊鏈技術標準)等部分進行相關變革。

#### (四) (4.4)菲律賓簡報「APEC 長灘島行動計劃有關協助微中小企業全球化及 2020 年執行進展期末評估報告」

菲律賓已開始為明年提交長灘島行動議程(Boracay Action Agenda, BAA)的報告做準備，依據 BAA 的指導方針，最終報告將呈現出 BAA2020 年的成果。菲律賓感謝各經濟體的建議及投入，各經濟體自 2016 年至 2019 年協助微中小企業全球化的相關措施將於報告中呈現，包括資訊分享、IPR 保護體系與制度及有效執法措施等能力建構。明年菲律賓將舉辦微中小型企業保護智慧財產權論壇，歡迎各經濟體提



出任何建議及想法。

## 五、IPEG 的其他共同行動

### (一) (5.1)支持簡易快速取得權利

#### 1. (5.1.1)參與國際 IP 相關制度

##### (1) (5.1.1-1)美國簡報「專利優惠期的問卷調查結果」(The Patent Grace Period Survey Results)

USPTO 於 2019 年 2 月舉辦專利優惠期研討會，同年 6 月對 APEC 經濟體進行優惠期的問卷調查，問卷內容包括：優惠期之期間、起算日、適用那些公開態樣、以及是否需要特定的申請程序等問題。

APEC 的 21 個經濟體中有 14 個提交問卷(澳洲、加拿大、智利、中國大陸、日本、香港、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、我國、新加坡、韓國、美國)，而依 WIPO 資料統計，該 14 個經濟體 2017 年專利申請量，占全球 80%以上。

問卷調查結果顯示，14 個經濟體都有提供專利優惠期，但各經濟體適用優惠期的公開態樣並未趨於一致，其中除了中國大陸及香港之優惠期為 6 個月外，其餘 12 個經濟體之優惠期均為 12 個月。

14 個經濟體中，有 6 個經濟體是從申請日開始起算優惠期、5 個經濟體從優先權日起算、3 個經濟體從公開日起算優惠期。此外，有 9 個經濟體要求須為主張優惠期行為，例如：聲明、證明等，另 5 個經濟體不要求申請人在申請程序中為特定的要式行為，即可獲得優惠期之利益。

##### (2) (5.1.1-2)加拿大簡報「智慧財產後執行進展」(Intellectual Property Post-implementation Update)

加拿大在設計專利、商標以及發明專利方面，分別於 2018 年 11 月 5 日加入海牙協定；2019 年 6 月 17 日加入馬德里協定、新加坡條約及尼斯協定；2019 年 10 月 30 日將正式簽署專利法條約。

加拿大自 2018 年 11 月 5 日加入海牙協定，迄 2019 年 6 月底，運用海牙體系申請註冊設計權的比例自 5%以下，提升到 30%。

加拿大自 2019 年 6 月 17 日加入馬德里協定以來，迄 2019 年 8 月 1 日已受理

1,700 件透過馬德里體系的國際申請案，大部分申請者來自美國、歐盟及英國，其中 45 件的原屬局為加拿大智慧局。

(3) (5.1.1-3)澳洲簡報「提升馬德里國際商標體系價值」(Enhancing The Value Of The Madrid International Trade Mark System)

澳洲智慧局為提升馬德里國際商標體系價值，與 WIPO 共同合作發展馬德里訓練教材(WIPO Madrid Training Modules)，以改進澳洲智慧財產權系統，使其更容易申請用於出口的商標。

鑒於馬德里體系對於商標申請人而言是具有價值的工具，好處包括單一申請即可以註冊於高達 121 個國家；一種語言、一套費用、一種貨幣、一組日期；透過集中系統可以進行商標的修正、監視及更新。

澳洲智慧局透過 WIPO 信託基金計畫(Funds-in-Trust Program)與 WIPO 合作建立 6 個訓練教材，目的在於協助智慧局執行協議及分享最佳實務。教材一：介紹馬德里體系、教材二：加入程序概觀、教材三：原屬局的角色、教材四：指定締約方當局的角色、教材五：與 WIPO 聯繫、線上工具及服務、教材六：後續註冊管理。

澳洲智慧局運用前述教材改善澳洲 IPR 申請系統，包括重新檢視澳洲智慧財產權程序，使其更容易提交馬德里申請；智慧局工作的重點在於提升對於澳洲出口商的支持；以及檢視企業如何發現商標及政府提供的服務；改善違反規範的情形，倘馬德里申請案不符合特定要件時，將發生遲延註冊、增加申請人花費及增加澳洲智慧局行政管理的成本。

澳洲智慧局認為有幾項可能的方案可解決上述問題，包括使用馬德里電子申請；善用馬德里商品與服務負責人，其工作為協助國際商標註冊商品或服務符合清單；在國內工具(如商標協助)中建立國際協助；在國內及國際商標申請系統中建立一站式引導。

馬德里體系為商標權人提供巨大利益，透過鼓勵會員關係、分享實務經驗、使系統更友善，我們可以繼續提升這些利益。

(4) (5.1.1-4)韓國簡報「提高專利可預測性系統及快速建立智慧財產權」(System For Improving Predictability Of Patents And For Quickly Making An IPR)

為提高申請人申請專利的動機，韓國智慧局(KIPO)致力於提升專利申請、審查、保護等機制，並增進各 IP 局間之合作關係，以推動快速、強勁及可預測的專利。

專利合作部分，目前已有 PCT、PPH 共享方案，然僅有後審查局受惠於先審查局，兩者之間卻無法保證一致性和可預測性。

KIPO 新增與 IP5 合作之 PCT CS&E(PCT Cooperative Search and Examination) 及 CSP(Collaborative Search Program)等合作計畫，透過先前技術檢索結果之共享優化審查工作的進行。

PCT CS&E 為 IP5 國際檢索合作，可提高國際檢索質量，使檢索結果在國家階段被接受，核准或核駁在早期階段決定，對於主管機關製作之第 1 份報告，進行同儕審查(peer reviews)，主管機關會根據第 1 次報告和 4 次同儕審查來確認最終報告，最終報告和 4 篇同儕審查將全部發布；2018 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日試辦 2 年，可使用英文、韓語、日語、簡體中文、德語及法語等 6 種語言；費用部分則僅收取主管機關的費用(如一般國際檢索)，KIPO 為 1,218 美元、USPTO 為 2,080 美元、JPO 為 1,465 美元、CNIPO 為 335 美元、EPO 為 2,207 美元。

CSP 為在第 1 審查局提出 OA 前，可共享檢索結果，最終審查結果各自獨立，優點為可加速審查、不收取額外費用，此可提升審查之一致性及可預測性，KIPO 目前與 USPTO、CNIPO 及 JPO 等正進行試行計畫。

KIPO 盼能在第四次工業革命時代，成為智慧財產領先國家，以協助企業建立新市場，引領 IP 企業發展，增強國家競爭力及創造就業機會。

## 六、研提新計畫提案(New Project Proposals)

### (一) (6.2)新計畫品質評估小組

主席感謝新計畫品質評估小組(QAF team)過去貢獻，並謝謝美國、加拿大、智利及菲律賓續任 QAF 小組成員。

## 七、IPEG 的其他共同行動(II)

### (一) (7.2)能力建構

## 1. (7.2-1)加拿大簡報「加拿大智慧局倡議-活動更新」

加拿大智慧財產局(CIPO)在 2019 年舉辦兩個重要活動。首先是加拿大於 2019 年 2 月 26 日舉辦的 CIPO 專利品質峰會(Patent Quality Summit)，參與者分別來自事務所、業界、USPTO 及 CIPO 等約 60 位，以小組討論、收集參與者的回饋等方式，共同探討關於專利品質之議題。有幾項主要的發現：品質是 IP 局與利害關係人的共同責任、品質會受到發明及專利申請的品質所影響、一致性及正確性比及時性(timeliness)更為重要、面詢服務對於審查品質有正面的效果等。

第二個活動是加拿大於 2019 年 6 月 3 日至 7 日舉辦的 CIPO-WIPO 執行管理工作坊(CIPO-WIPO Executive Management Workshop)，邀集來自波札那、古巴、埃及、甘比亞、賴索托、馬拉威、奈及利亞、千里達及托巴哥共和國、突尼西亞、坦尚尼亞及辛巴威等 11 個智慧局，以及代表非洲地區智慧財產組織的迦納共和國等代表參與，相互分享智慧財產相關策略計畫和成效衡量、品質管理、審查人員訓練計畫等實務經驗。

## (二) (7.3)IPEG 的策略性發展

主席盼各經濟體提出有關智慧局面臨科技發展所面對挑戰之相關提案。

## 八、下次會議

下屆主辦經濟體馬來西亞報告，下(第 50)次 APEC/IPEG 會議將在馬來西亞美麗的城市舉行，惟時間及地點尚未確定，誠摯歡迎各經濟體派員與會。

## 肆、心得與建議

### 一、心得：

(一) 本次 APEC/IPEG 會議在智利巴拉斯港舉行，地點極為偏遠，硬體設備及人力均顯不足，影響各經濟體與會意願，出席人數相較以往為少。

(二) APEC/IPEG 各經濟體藉申請 APEC 計畫之機會，強化與其他經濟體交流合作，以提升國際場域能見度，例如秘魯頃於本年 3 月完成的「獨立發明人間專利商品化的最佳實務」計畫，以及俄羅斯訂於本年 10 月舉辦研討會的「中小企業 IP 商品化」計畫等。

(三) APEC/IPEG 會議係論壇屬性，各經濟體均藉簡報分享智慧財產權方面的成果與努力，本次會議以美國簡報數量為最大宗、加拿大次之、我國與智利並列第三；值得注意的是，本次澳洲、加拿大及俄羅斯等經濟體分別簡報「資料與人工智慧」、「智慧財產權經濟研究與趨勢-人工智慧」及「俄羅斯智慧局的數位化倡議」等議題，不約而同呈現 IP 與 AI 等高新科技結合的工作成果；IPEG 主席亦盼各經濟體未來可提出有關智慧局於科技日新月異之際所面對挑戰之相關提案，可預期數位化議題可能是各經濟體未來簡報的趨勢。

(四) 觀察本次會議的議題分享，我國簡報之「專利審查與原住民族傳統知識保護聯繫機制」獲得與會者熱烈迴響，加拿大、日本、墨西哥、韓國及巴布亞紐幾內亞相繼提出詢問，顯見不論經濟體的發展程度為何，傳統知識的保護為各智慧局重視的課題。

## 二、 建議：

(一) 為持續深化我國於 APEC 場域及 IPEG 會議活動之參與度，繼「著作權集管組織對微中小型企業之最佳授權實務指南」及「中小企業訴訟外紛爭解決機制」之後，建議各業務組室可研提適切提案，未來持續申請 APEC 補助計畫，與其他經濟體建立友好關係及鞏固交流基礎。

(二) 鑒於 IPEG 為 APEC 各經濟體就智慧財產權之政策、立法、執行、保護與推廣議題等進行資訊交換及經驗分享的重要平台，我國可參考其他經濟體近期擇選簡報議題之趨勢，分享我國在智慧財產權領域的新措施及成果，朝向更多元、創新、或廣泛連結相關議題之方向進行提案，例如相關數位科技與 IP 的議題在近幾次會議中蔚為主流，各經濟體多所關注，或可為我國未來參與 APEC/IPEG 會議提案參考。

## 伍、附錄

### 第 49 次 IPEG 會議議程

#### Agenda

#### 49th Intellectual Property Rights Experts' Group Meeting

Puerto Varas, Chile

15-16 August 2019

#### DAY 1: THURSDAY, 15 AUGUST, 2019

09.00 – 09.10

#### 1. OPENING

##### 1.1 Chair's Opening Remarks

- The IPEG Chair will open the 49th IPEG Meeting. (10 min)

09.10 – 11.10

#### 2. REPORT ON IPEG ACTIVITIES

##### 2.1 IPEG Report 2019 (SOM1) and Adoption of the Agenda

2.1.1 IPEG Chair to inform members on the IPEG Report 2019 (SOM1) submitted to the CTI. (10 min)

2.1.2 Adoption of the agenda of the 49th IPEG (10 min)

##### 2.2 APEC

2.2.1 2019 Meeting of APEC Ministers Responsible for Trade (Chair)

2.2.2 APEC 2019 Priorities (SOM 1 only)

2.2.3 Update/information from APEC Secretariat. (15 min)

##### 2.3 Ongoing APEC Funded Project

2.3.1 Best Practices on Patent Commercialization for Independent Inventors (CTI 25 2017A): Presentation of “Handbook for APEC Independent Inventors” and

“Policy Recommendations Report for APEC Economies: Towards Increasing Independent Inventors’ Success Route to Commercialization” – Peru (20 min)

2.3.2 IP Commercialization for SMEs (CTI 32 2017) – Russia (15 min)

## **2.4 Self-funded**

## **2.5 Other matters**

- Presentation by the United States: The President’s Memorandum on Combatting Trafficking in Counterfeit and Pirated Goods

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

11.10 – 11.30

## **COFFEE BREAK**

11.30 – 11.50

## **3. INTERACTIONS WITH CTI**

- Update on Bogor Goals and Post 2020 Vision

11.50 – 12.30

## **4. CTI PRIORITIES (I)**

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

#### 4.1.1 Protection for Geographical Indications (Lead Economy: Mexico)

- Presentation by the United States: Gathering evidence and information on genericness analysis
- Presentation by Mexico: Geographical Indications in Mexico

#### 4.1.2 Protection of Genetic Resource, Traditional Knowledge and Folklore (Lead Economy: Peru).

- Presentation by Chinese Taipei: Contact Mechanism of Patent Examination and the Protection of Traditional Knowledge of Indigenous Peoples: Introduction to patent examination principle of traditional knowledge of the indigenous people

12.30 – 14.15

## **LUNCH**

14.15 – 16.00

## **4. CTI PRIORITIES (II)**

### **4.2 Support for APEC Investment Facilitation Action Plan: Utilizing new technology to improve investment environments**

4.2.1 Providing adequate and effective protection of technology and related intellectual property rights.

4.2.2 Developing strategies to meet intellectual property needs of MSMEs

- Presentation by Chile: PROCHILE – Supporting the Chilean Creative Economy
- Presentation by Mexico: IMPI’ s New Electronic Services

4.2.3 Innovation policies to foster intellectual property systems.

- Presentation by Australia: Data and Artificial Intelligence – Shaping IP Administration
- Presentation by Canada: Canada’ s IP Strategy-Recent announcements

### **4.3 Trade and Investment Facilitation**

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

4.3.2 Enforcement Related Activities.

- Presentation by Chile: Coordinating the enforcement of intellectual property rights: a key goal in the National Industrial Property Strategy of Chile
- Presentation by Chile: Collaborative work among the Chilean National Customs



Service and the private sector to improve the detection of counterfeit products

#### 4.3.3 Exchange of Information Concerning IPR Measures/Policies.

- Presentation by Chinese Taipei: 2019 Copyright Act Amendment – Curbing Illegal Streaming Devices: Introduction to Copyright Act amendment
- Presentation by Japan: Japan’s Revised Patent Act
- Presentation by Chinese Taipei: 2019 Patent Act amendments: Introduction to Patent Act amendments
- Presentation by the United States: Presenting evidence and information before the USPTO trademark authorities
- Presentation by Japan: Japan’s Revised Design Act
- Presentation by the United States: Trademark updates at the USPTO
- Presentation by Canada: Intellectual Property Economic Research & Trends
- Presentation by Malaysia: Intellectual Property Corporation of Malaysia at a glance & Latest development in Malaysia
- Presentation by Russia: Rospatent’s Digitalization Initiatives

4.4.4 APEC’s implementation of the Boracay Action Agenda to Globalize MSMEs (BAA) and its preparation for the Final Review of Progress Assessment Report that will take place in 2020

16.00 – 16.15

### **COFFEE BREAK**

16.15 – 17.30

## **5. OTHER COLLECTIVE ACTIONS OF IPEG (I)**

### **5.1 Support for Easy and Prompt Acquisition of Rights.**

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

- Presentation by the United States: The patent grace period survey results

- Presentation by Canada: Intellectual Property Post-implementation Update
- Presentation by Australia: Enhancing the Value of the Madrid International Trade Mark System
- Presentation by Korea: System for improving predictability of patents and for quickly making a IPR

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

5.1.3 Papers related to Easy and Prompt Acquisition of Rights and Protection.

## **DAY 2: FRIDAY, 16 AUGUST, 2019**

09.00 – 09.30

### **6. PROJECT PROPOSALS**

6.1 Developing Quality Concept Notes - APEC Secretariat (20 min)

6.2 Quality Assessment Framework Team

- QAF Team

6.3 Call for new project proposals (10 min)

09.30 – 10.30

### **7. OTHER COLLECTIVE ACTIONS OF IPEG (II)**

#### **7.1 IP Asset Management and Utilization**

7.1.1 Raising Public Awareness (Lead Economies: Australia and Hong Kong, China).

7.1.2 Facilitation of Technology Transfer through Ensuring of IP Protection (Lead Economy: Australia).

#### **7.2 Capacity-building**

- Presentation by Canada: CIPO initiatives – Events Update

#### **7.3 Strategic Development of IPEG**

10.30 – 11.00

## **8. COOPERATION WITH OTHER FORA/STAKEHOLDERS**

11.00 - 11.15

### **COFFEE BREAK**

11.15 - 11.30

## **9. OTHER BUSINESS**

11.30 - 11.40

## **10. DOCUMENT ACCESS**

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

11.40 - 11.50

## **11. FUTURE MEETING**

11.50 - 12.00

## **12. REPORT TO THE NEXT CTI**

11.00 - 18:30

## **13. CHILEAN EVENT: CARGILL INNOVATION CENTER**