

行政院及所屬各機關因公出國人員出國報告書

(出國類別：研究)

智慧財產權規範，全球競爭與產業技術開發

服務機關：經濟部智慧財產局

出國人職稱：專利審查官

姓名：李德馨

出國地區：美國

出國期間：九十一年十月二十日至十一月二日

報告日期：九十二年二月

1-09105552

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：「智慧財產權規範，全球競爭與產業技術開發」

頁數： 51 頁 含附件：是否

出國計畫主辦機關／聯絡人／電話

出國人員姓名／服務機關／單位／職稱／電話

李德馨／經濟部智慧財產局／專利審查官／(02) 27380007-2906

出國類別：1 考察2 進修3 研究4 實習5 其他

出國期間：九十一年十月二十日至十一月二日 出國地區：美國

報告日期：九十二年二月

分類號／目：

關鍵詞：智慧財產、訪問學者計畫、美國專利商標局、專利審查、
PCT、WIPO

內容摘要：

美國專利商標局「訪問學者計畫」主要係為介紹美國智慧財產權制度及實務運作，包含專利、商標、著作權等領域之傳統議題、實務作業方式、現階段發展策略及智慧財產權執行面探討，其中堪為借鏡者，為有關美國專利商標局之組織如何轉變為較具彈性及獨立性之「績效導向機構」(performance-based organization, PBO)管理制度，除在預算、人事及採購上具較大之自主性外，整個機關之運作方式，更近於企業之經營運作。

目次

壹、 前言.....	3
貳、 美專利商標局 (PTO) 與世界智慧財產權組織 (WIPO)	
一、 美國專利商標局 (PTO) 訪問學者計畫	7
二、 P T O 二十一世紀策略性規劃.....	8
三、 P T O 提昇專利品質計畫.....	8
四、 P T O 重要改革.....	8
五、 P T O 未來挑戰.....	9
六、 P T O 近來重要立法及條約.....	10
七、 全球專利與世界智慧財產權組織 (WIPO) ..	11
八、 WIPO 專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty).....	12
九、 專利上訴與裁判機構 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)	13
十、 專利申請與審查.....	15
十一、 動植物專利.....	16
十二、 半導體晶片.....	16
十三、 網路指定名稱與號碼公司 (Internet Corporation for Assigned Names and	

	Numbers, ICANN)	16
十四、	著名商標.....	17
十五、	商標授權登記.....	17
十六、	地理標示.....	18
十七、	WTO 貿易有關智慧財產權協定 (TRIPS) ...	18
十八、	世界智慧財產權組織 (WIPO)	19
十九、	美專利商標局 (PTO) 與 WTO 貿易有關智慧 財產權協定 (TRIPS)	19
二十、	國會.....	23
二十一、	邊境措施.....	23
二十二、	刑事調查.....	25
二十三、	聯邦巡迴上訴法院 (U. S. Court Of Appeals for the Federal Circuit)	26
參、	結語與心得.....	27
肆、	附件	
	附件一：美國專利商標局簡介.....	31
	附件二：美國專利商標局西元二〇〇〇年訪問學者計 畫課程表.....	40

壹、前言

隨著創新發明之成果躍為產業競爭之關鍵，智慧財產權受到前所未有的重視。將財產權賦予具有資產特性的創新產物，從而維持一個可供合理交易之市場，是法律重要的經濟功能。如何將知識與創新權利化並作有效的制度性規範與管理，從而提昇產業發展與國際競爭力，則為國家智慧財產制度的重要課題。

專利制度之爭議，自十八世紀迄 TRIPs 成立以前，多數還停留在一國內部科技與產業發展的討論階段。TRIPs 設立之先後，爭執的意見涉及了國際科技競爭，產業發展及全球分工的課題，尤其是不具備科技優勢之國家，是否從此淪為欠缺知識資產之經濟殖民地堪虞；然而即使在先進國家之間，對智權之立論與觀點亦多有不同，加上各國立法背景與歷史的差異，專利法制的設計與執行更有明顯之區別，如何調和歧異使之趨於一致 (harmonization)，也成為國際上共同的議題。

專利與其他智慧財產權在之所以受到重視，主要的原因仍然是經濟的考量。現今產業的競爭，科技與知識的獲得扮

演了關鍵性的角色。專利權所涵蓋的範圍愈來愈廣，除了傳統上的製造、使用與販賣外，進口權的限制，以及美國在販賣要約上的禁止，已經使得專利侵害的態樣延伸到所有研發與市場行為之中。其實 200 多年來智慧財產權對於創新發明的基本構想，並沒有根本上的改變，只是商品經濟價值的創造，從以往偏向對勞力活動的依賴，轉而由科技取而代之，因此技術與知識所依賴之智力活動，就成為一項重要的私有財產，益以研究發展的投資愈來愈大，使得科技商品化的風險增加，科技被剽竊的代價也就水漲船高，從而要求保護的聲浪也就不絕於耳。

台灣地區的智慧財產權法制是在美國的壓力下形成。智慧財產權的制度基本上屬於工具性的規範，制度設計的主要目的著重於社會利益的合理分配，並經由權利形成歸屬與保護的手段予以達成。然而處於依賴市場機能發揮的產業競爭中，任何規範的產生固然有其社會目的，卻也經常衍生一些新的競爭手法及技巧。

近幾年來，美國為扮演調和全球性智慧財產權及提昇經濟活動力之領導角色，除了自身致力於立法修訂不合時宜之相關法令外，同時為了減少國際間貿易之扭曲與障礙，並顧

及對其智慧財產權人保護之有效性及適當性，透過多邊程序或國內法（如所謂貿易法第 301 條款或關稅法第 337 條款）解決與貿易有關智慧財產權問題之糾紛磨擦，此措施不但富有減少其間緊張之重要性，而且亦得保護其本身權益，殊為相得益彰。

美國專利制度建立迄今已有兩百多年之歷史，堪謂世界各國之濫觴（始自 1790 年），且其間專利法亦曾多次修正，條文釋意甚為嚴謹。尤近年來，美國對於電腦相關發明、生物或半導體等高科技之審查及專利法令、情報服務等項目，專利商標局（相當於我國目前之智慧財產局）積極配合產業發展之需，大力改革相關業務外，亦致力於相關法令、審查基準之修訂，諸如為符合國際趨勢將專利權期限延長至 20 年已完成立法等因素，致使該局 1995 年專利業務暴漲，創下其專利史上空前之申請件數（約 23 多萬件），相對地亦獲取因專利商標費用高達 60 多億美元之收益，較 1994 年同期約倍增 11% 之多；同時，該局仍以持續改進及創新領導為目標，俾以維繫健全智慧財產權及提供客戶最佳服務，盡一份國際義務。

美國專利商標局「西元二〇〇二年訪問學者計畫課程」

內容完整，兼含法制、執行及制度範疇，除介紹專利、商標、著作權等領域之傳統議題、實務作業方式、晚近發展趨勢及智慧財產權執行面探討及實務運作，尤值注意者，為有關美國專利商標局之組織如何轉變為較具彈性及獨立性，在預算、人事及採購上具較大之自主性，運作方式更近於企業之「績效導向機構」(Results-Based Organization, RBO)之說明。另由於參與人員均係各國智慧財產權機關主管或專家，課程並安排在美國專利商標局由權威專家以簡報、講解及討論會方式進行，並由出席本次訪問學者計畫之各國與會人員相互切磋，介紹各自本國智慧財產權主管機關，以期使參與人員透過實地參訪及相互介紹各自智慧財產權主管機關，增進對各國智慧財產權現行制度之認識瞭解，進而促進各國主管機關之交流，對於外交處境一向艱困的我國而言，得以經由參加本次訪問學者計畫，增加與其他國家主管機關溝通往來之機會，勿寧是一彌足珍貴之經驗。

貳、美專利商標局（PTO）與世界智慧財產 權組織（WIPO）

一、美國專利商標局（Patent and Trade Office, P T O）訪 問學者計畫

地點：美國華府

日期：九十一年十月二十一日至十一日一日

美國專利商標局（P T O）組織：

美國專利商標局（PTO）於一七九〇年成立，目前（二〇〇二年）共有職員 7449 名，其中專利審查人員約 3000 名，商標審查人員約 330 名。PTO 自一九九三年開始為自給式（Fully-Fee Funded）機關，PTO 在二〇〇二年預定歲入為十二億美元，超過編列之支出。主要業務為專利、商標之審查及服務，包括：專利之核准；商標之註冊；以及提供專利商標資訊系統。預期二〇〇二年專利案申請件數為三十三萬，核准件數約十六萬五千件，商標申請件數為十萬件，其中成長最迅速的領域為通訊與資訊科技、電子科技、生物科技。

二、 P T O二十一世紀策略性規劃

- (一) 工作空間五年遷移計畫。
- (二) 改進品質。
- (三) 實施電子申請作業。
- (四) 縮短審查等待時間。

三、 P T O提昇專利品質計畫

- (一) 在技術中心整合加入品質覆核人員。
- (二) 擴大品質覆核。
- (三) 確認及再確認知識 (knowledge)、技術 (skills) 及能力 (Ability)。舉行專利審查委員進昇 GS-13 等級之測驗：專利法、證據法則課程之測驗，以及法律素養測驗，專利審查案件之覆核。

四、 P T O重要改革

PTO 近年來最重大組織改革在於成為「績效導向機構」(RBO, Results-Based Organization)，該項改革係國會於一九九九年十一月所通過 American Inventors Protection Act of 1999 (P.L. 106-113) 主要內容之

一，成為 RBO 對於 PTO 主要影響包括：

- (一) 加強管理之彈性：準獨立之運作以達更佳管理。
- (二) 加強重視績效：確立組織及績效目標。
- (三) 成果導向機構之挑戰：增加工作量，保留收入為經費。
- (四) 在改善作業效率方面，目前所訂目標包括：十二個月內完成專利審查（2003 年）、三個月內做出商標審核「首次通知」(first action)、電子化申請系統、降低規費、提供員工訓練及彈性上班制度。

五、 P T O 未來挑戰

- (一) 人才流失係 PTO 面臨最大問題，其主要原因在於最近幾年美國經濟表現強勁，科技專業人才在民間企業之薪資所得遠超出 PTO 水準；另外政府部門人事與薪資制度缺乏彈性也是原因之一。PTO 除了藉由 RBO 計畫改善其缺點外，並曾嘗試若干做法，包括提供進修獎學金等。
- (二) PTO 近幾年來專利與商標申請案件成長快速，遠超過其處理能力，因此很多案件必須排隊數個月，甚至

一年以上，才會被送到審查員處，因此如何加快審核進度，又不影響審核品質，是一個很大難題。

(三) 計畫優先項目

- 提高產出及服務之品質。
- 提昇電子化政府。
- 管理專利、商標申請之成長。

六、近來重要立法及條約

(一) American Inventors Protection Act of 1999

(AIPA)(P.L. 106-113)自一九九九年十一月廿九日正式生效，為過去五十年來最重要之修法，其重要內容包括：

- AIPA 通過後，為協助創作人瞭解 PTO 申請程序，減少其聘用律師費用，PTO 成立一特別單位，負責對外推廣與教育活動，其相關資料可參考 PTO 網站 independent inventor 部份。
- AIPA 另一項重要規定是有關再審 (re-examination)，該法規定，第三人得要求參與再審過程，並得提出意見書，由於獨立發明

人擔心財團利用本條款濫用再審權利，致財務實力較弱獨立發明人因無力負擔訴訟費用而處於較不利地位，因此極力反對。惟 PTO 認為，擴大再審範圍有利減少法院專利訴訟之負擔。

(二) 一九九九年底開始執行 WIPO 商標法條約

(Trademark Law Treaty)，並成為全世界首先以電子化系統受理商標登記申請之國家。

(三) 美國於一九九八年通過千禧年數位著作權法

(Digital Millennium Copyright Act)，規範網際網路著作權問題。

(四) 一九九八年秋季，美正式將國會批准之 WIPO 著作

權條約 (WIPO Copyright Treaty, WCT) 與 WIPO 表演與錄音條約 (WIPO Performances and Phonograms Treaty, WPPT) 向 WIPO 完成存放手續。

七、全球專利與世界智慧財產權組織 (WIPO)

由於國際貿易逐漸擴大，業者在多國申專利之需求及成本均增加，因此如何減少各國專利制度造成業者申請之負擔變得十分重要，目前 WIPO 係分程序與實質兩階

段處理該問題。

- (一) 程序方面，目前 WIPO 在二〇〇〇年五月召開專利法條約會議，目前草約係統一各國申請條件及程序，其申請文件內容將採取 WIPO 專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty) 之標準。
- (二) 實質方面，配合市場力量促使各國專利制度調和，以採取他人長處，PTO 最近修法時，便採取專利內容提前揭露及擴大再審範圍等改進措施。

八、WIPO 專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty)

- (一) 早期國際專利合作協定係規定於 Paris Convention 中，依據該協定，會員國可在向本國主管機關提出專利申請案後十二個月內，向其他會員國專利主管機關提出申請，並比照該等國內程序，提出各項文件及繳納規費。
- (二) PCT 於一九七〇年簽署，目前已有一〇八名會員。相較 Paris Convention 有很多好處，PCT 申請者向其本國 PCT 收件處提出申請後，不須立即提出各項文件及繳納規費，而可以在第二十或三十週時，再完成該

等程序，在該期間，申請人並可獲得 WIPO 所提供之國際查詢報告（包括有關該申請案之國際相關技術先例）及（或）初審報告，大幅減少申請成本。由於近年來各國 PCT 申請案件數量增加快速，該項規費已成為 WIPO 主要收入來源。WIPO 目前亦積極推動 PCT 電子化申請系統（PCT-EASY, Electronic Application System）。

（三） 美國對本條約未來改革之目標包括：

- 短期目標：專利申請表格應統一成一張表格中，最好是電子檔格式，以便增加審核過程中處理率及減少資料填寫之錯誤；簡化申請日（filing date）與國籍等要求；以電子化方式傳輸與公布搜尋及審核結果。
- 長期目標：結合各國專利機關搜尋及審核資源；消除國內與國際申請案在處理上之差別；增加審核時限彈性；接受申請人本國或其他國家之審核結果。

九、 專利上訴與裁判機構（Board of Patent Appeals and

Interferences, BPAI)

BPAI 包含首席與副首席行政法官各一名、五十八名行政法官及若干行政人員，案件依法官個人專長領域指派，主要處理爭議包括：

- (一) 上訴 (appeal)：對 PTO 專利申請案之核駁審定，申請人須在收到通知後兩個月內提出上訴，審查以書面資料為主，申請人未在上訴文件提出之控訴理由，未來再提出時，將不被考慮。負責審查該案之官員必須以書面提出答覆意見，申請人亦可要求與該官員進行言詞辯論，但辯論時間有嚴格限制。本類案件佔所有案件 75%，每年案件數量約有 4,000 件，過去上訴勝訴機率則約有 60%。
- (二) 裁判 (interference)：若有兩造同時宣稱擁有某項發明，可申請 BPAI 裁判，由於美國係先發明主義國家 (first to invent)，因此較易發生此種爭議，法官可針對專利內容 (claim) 是否符合專利要件作成決定。由於 American Inventors Protection Act of 1999 (AIPA) 擴大專利再審範圍，因此預料未來 BPAI 工作量將快速增加。

十、 專利申請與審查

- (一) 一九八〇年 PTO 專利檢索開始電腦化，一九九八年前開始有圖形檢索功能，另外在先前技術 (prior art) 資料庫方面，除過去專利資料外，PTO 逐漸將民間專業技刊物加入其中。
- (二) PTO 並不查核申請人是否確實為發明人，但申請書文件中包括具結書、因此申請人若有偽稱發明人情形，法院將可依作假誓 (per jury) 定罪。
- (三) 最近幾年申請專利案件數量成長快速，而 PTO 人員流動性大，既使在一九九九年增聘 800 人，但新人經驗不足且扣除離職者，平均每案審查時間並未縮短，而待審案件則不斷增加。
- (四) 資深審查員對所屬審查員所處理之案件約每三個月會進行一次內部複查，其審查內容詳見 “PEIT-1st Oral Report Checklist”。
- (五) 專利申請案被拒絕之理由主要為缺乏顯著性 (35USC103)，審查員通常會先以非正式方式告知申請人其問題，申請人則可在正式決定做出前提出舉

證。

十一、 動植物專利

一九八八年 PTO 發出首張動物專利證書，一九九六年數量逐漸增加，每年約四十餘張。基因治療 (gene therapy) 專利則在一九九七年後顯著增加，目前已逾六百張。

十二、 半導體晶片

目前半導體晶片之電子電路及製造過程方法可申請專利保護，但個別電路佈局 (topographical layout) 並不能申請專利；著作權方面，雖然一九八四年半導體晶片法 (Semiconductor Chip Act) 被編入美國法典第十七章 (著作權)，但著作權並不保護最重要之光罩，因此特別制定本法對光罩電路佈局加以保護。

十三、 網路指定名稱與號碼公司 (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN)

(一) ICANN 在一九九八年十月決定採用一「統一爭端解決程序」(Uniform Dispute Resolution Procedure)，

以便以低成本及高效率之方式處理有關網址之爭議。另外 ICANN 亦在考慮增加上層網址 (top level domains, TLDs) (如 .com, .org 等), 以利減少搶佔網址 (cybersquatting) 問題, 目前主要爭議焦點在於如何給予著名商標擁有人合理保障。

- (二) ICANN 爭議解決機制仲裁員之一 Clark Lackert 認為, ICANN 該機制成本低廉 (每案約一千美元) 又具時效 (十天內做出決定), 可有效分擔法院訴訟負擔。

十四、 著名商標

美國法院係認定著名商標之主管單位, 因此某商標是否屬於著名商標, 須由法院就個案判斷。WIPO 商標、工業設計與地理標示委員會並研擬包括著名商標之認定方法、一般商標與著名商標發生衝突之解決辦法等。

十五、 商標授權登記

WIPO 對於調和各國商標授權登記要件仍在討論階段, 為讓各國在達成協議前有若干原則可依循, WIPO 商標、工業設計與地理標示委員會研擬建議方案。PTO 認

為，雖然該方案將不具拘束力，惟由於建議案可在短期內達成，因此未來 WIPO 可能會有愈來愈多的類似建議案，以便及時因應新衍生出的問題。

十六、 地理標示

PTO 認為，WTO 貿易有關智慧財產權協定 (TRIPS) 雖然對於侵害地理標示商品之處理方式無專文規定，惟美政府認為應適用 TRIPS 商標有關之規定，以美國為例，地理標示大多已申請 certification mark 或 collective mark，因此，各國不須建立任何新執行制度，只需依商標有關規定執行即可。

十七、 WTO 貿易有關智慧財產權協定 (TRIPS)

(一) TRIPS 有關執行條款屬於第四十一至六十一條，會員國最主要義務為提供智慧財產權所有人迅速有效之保護，包括民、刑事及行政與邊境措施。在損害賠償方面，TRIPS 認為應給予權利人適當補償，PTO 認為應等於權利人預期利得之損失，但各國有權決定其原則。

(二) 對於查獲侵害智慧財產權產品之處置方式，TRIPS

指示原則為：銷毀或以現有商業管道以外方式處置，

就後者而言，美國過去處理方式包括：

- 送予需要該等商品之聯邦、各州及地方政府機關。
- 送予需要該等商品之慈善團體。
- 公開拍賣方式處理，惟極大多數查扣貨品均會以銷毀為處理原則。

十八、 世界智慧財產權組織 (WIPO)

WIPO 於一九七四年成為聯合國所屬專門組織，目前預算來源主要為會員國依據 WIPO 專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty) 提出申請案之規費，佔所有收入 69%，會員會費僅佔 11%。為加強訓練活動，WIPO 在一九九八年成立 WIPO Academy，統合原分屬於各部門之訓練活動，一九九九年並開設遠距教學，以網際綫路招收學員及進行訓練。

十九、 WTO 貿易有關智慧財產權協定 (TRIPS)

PTO 國際事務辦公室在四、五年前引入曾在海關服務之律師 Timothy Trainer 負責 TRIPS 執行工作，由於該主題近來成為美政府關切焦點，因此 T 氏去年離職後，反而再從海關、司法部及民間協會各挑選一人負責該工作，由此可略見美政府未來之政府取向。由於各國法制差異因素，TRIPS 大多僅有原則性規定，執行細節則交由各國決定，因此在解讀相關文字，須注意到其彈性其實很大。以四十一條為例，其中第一段為「Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies which constitute a deterrent to further infringements...」，PTO 律師 Vicki Allums 認為開發中國家執行該協定之過度期逐漸期滿後，可遇見未來各國在 WTO 爭端解決小組中將會自行詮釋所謂的有效行動（effective action）及快速救濟（expeditious remedies）等用語，以維護其立場。

另外即使各國對於若干法律用語有所共識，但因文化背景不同，相同之用語還是會引起詮釋之爭，例如嚇阻 (deterrent)，一年徒刑在若干國家或許已產生嚇阻效果，但在其他國家或許沒什麼作用，因此各國在執行 TRIPS 時，究竟要用何種標準就成一個很具爭議性的問題。另外 TRIPS 第四十一條第二段要求各國在執行 TRIPS 時應注意時效，但對於一個民事訴訟個案過程平均要四、五年的國家，是否須加速審理 IPR 案件，以免被認為造成不當之遲延 (unwarranted delay)。從國內資源分配及司法正義來看，IPR 案件為何須享有優先地位又是另一個問題。

對於開發中國家，很難將保護 IPR 列為月政優先項目，最多可稱上是長期目標，因此未來 WTO 要如何面對已開發與開發中國家在 TRIPS 執行方面的爭議，將變得十分棘手。A 氏提出 TRIPS 值得注意的規定包括：

- (一) 適當補償 (adequate compensation)：美國法律所訂補償原則上為 IP 所有人原本可預期之收益，亦即真品售價乘上仿冒品數量。
- (二) 查獲仿冒品應銷毀或以不重回正常商業管道之方

式處理 (Art. 44 prevent the entry of channel of commerce)：美國做法為進口品若違反美著作權或商標權，海關依法應銷毀。惟在商標權情形時，若該貨品無公眾安全顧慮，且經該商標權所有人同意下，海關得在銷毀或修正該商標後，依下述三種方式處理：
(一九九六年 Anticounterfeiting Consumer Protection Act 第八條 (19USC1526 (e)) 及聯邦法規 19CFR133.52 (c) 規定)

- 送予需要該等商品之聯邦、各州各地方政府機關；或
- 送予需要該等商品之慈善團體；或
- 若前述單位均無該項需求，在查扣九十日後，海關可以公開拍賣方式處理。

(三) 假處分 (injunction)：若 IP 所有人要求美海關對疑似仿冒品施以假處分，必須提供保證金 (bond)，若事後發現並非仿冒品，該保證金將被沒收。

(四) 刑事程序 (第六十一條)：相較民事方面，TRIPS 對於刑事程序沒有詳細規定，僅要求各國建立具嚇阻性之刑事程序。

(五) 出口管制：美海關有權查核出口貨品是否為仿冒品，但實際作業時遠較進口要少，惟若接獲可靠線報，美海關會很積極地查核。

二十、 國會

國會並無 IPR 專業律師，過去議員對於該議題則無黨派之分，支持行政部門強力執法，在制定法律過程中，亦會將業者意見仔細列入考慮。國會並主動於一九八二年時設立聯邦巡迴上訴法院 (U. S. Court Of Appeals for the Federal Circuit)，主管全國智慧財產權上訴案件之審理工作。

二十一、 邊境措施

相對大多數國家 IPR 邊境措施必須透過司法體系執行，美海關依法律授權，可積極主動執行邊境措施，故有準司法之效力。就實務上而言，美國因為公務部門律師極多，因此較有主動執法能力，與其他國家情形亦不甚相同。

加拿大海關官員 Ms. Shelley Hoyer 比較加拿大（透

過司法體系執行) 與美國海關在執行 IPR 邊境措施結果

如下：(僅列出相異處)

TRIPS	加拿大	美國
51-海關查扣權	海關不會主動查扣，且必須透過法院命令。只規範進口	海關會主動查扣，不須透過法院命令。規範進出口。
52-適用	法院是主管單位 (competent authority)	海關是主管單位
53-保證金	法院決定	海關決定
54-查扣通知	申請人與進口商均被通知	海關在五日內通知進口商
55-扣留期	十個工作天	五天
56-賠償進口商	法院決定	海關將保證金及貨物交給進口商
57-檢查權	申請人與 IP 所有人有檢查權	申請人與 IP 所有人有檢查權
58-獨立調查行動 (Ex Officio)	無	不待申請，海關有權進行調查

action)		
59-處分	法院決定	海關決定
60- 微量進口商	不適用	適用，個人用且每月 不到一件仿冒品

從以上比較明顯看出 IP 權力人在加拿大要求海關執行 IPR 邊境措施遠較美國要困難，不過美海關有該等能力之原因則在於投注大量人力、訓練及經費，其他國家要模仿較為困難。惟為確保發明人應有之權利，加國海關目前正在重新思考此一效率不佳之邊境管制是否應有所改變。在接受民間組織提供之查緝訓練方面，美加海關均面臨公平性之問題，故在接受前均需思考是否有圖利特別業者之問題。

二十二、 刑事調查

美國近年來對仿冒行為有加重處分之趨勢，近年通過之千禧年數位著作權法 (Digital Millennium Copyright Act)、電子偷竊法 (No Electronic Theft Act, NET) 重點均在於降低懲罰門檻及加重刑罰。另司法部並推動成立判決委員會 (United States Sentencing Commission)，制定判

決參考綱領 (Sentencing Guideline) 供法官參考。

二十三、 聯邦巡迴上訴法院 (U. S. Court Of Appeals for the Federal Circuit)

美國在一九八二年以前將全國劃分為十二區，每區內各有一個聯邦巡迴法院，惟一九八二年時，國會著眼於若十案件涉及專業，為避免各聯邦巡迴法院有不同見解，由於在華府成立 CAFC，主管全國智慧財產權、契約及聯邦僱員任免等性質之上訴。

參、結語與心得

一、專利制度之成敗是綜合多項因素之結果，這包含：專利制度演變成長環境、審查程序、教育制度、法律制度、司法制度、專利師（代理人制度）...等問題。專利制度根本的確立，在於建立一個長期的教育訓練機構，對該些人員施與經常性的智慧財產教育訓練，這尤其需要專利先進的國家師資支援中、高級專利課程。法官、審查官（委員）、專家證人、專利師（代理人）、發明人，以及專利申請人...等，皆需要瞭解專利制度的真義，然後台灣的專利制度水準，方能獲得提昇。

（一）參與本次活動發現，本局所面臨亟待解決問題，如：人才流失、專利商標申請案件增加，同仁工作超負荷、專利涉及複雜高科技領域，專業審查人員進用及訓練不易等問題，也正是美專利商標局（PTO）面臨且須最優先改革之工作項目與問題。然 PTO 有全球最多的高科技人才、最先進自動化設備及最悠久之制度，在面臨上述問題時，卻仍未能有效克服，可見其困難度是國內、外一樣的。惟美國專利商標

局已積極引入民間企業化經營制度，俾以創新做法解決與日俱增之挑戰與問題，則是各國所應予重視與借鏡。

- (二) 美國專利商標局已步入「績效導向機構」(RBO)之一，因為政府機關要有效跟上民間求快求新的腳步，非從制度上改革著手不可，而要做制度改革，就必須從這個單位最重的資源—「人」開始，RBO條款賦予美國專利商標局彈性及獨立性，在預算、人採購上具較大之自主性，使其運作方式更近於企業管理。
- (三) 美國專利商標局大量進用生物及電子商務審查人員，以因應新興產業發展之需要。
- (四) 積極參與國際保護智慧財產權組織(WIPO)教育宣導活動，並大力推動專利合作條約(PCT)合作計畫等，促進對全球促進保護智慧財產權之貢獻。
- (五) 全力發展專利、商標申請電子化、無紙化投資計畫，以加速專利、商標案之審查。

二、我國發展智權之策略與作法

產業升級與科技發展相因相隨，台灣產業的智慧財

產除數量的增加外，品質必需隨之精緻化，善用有限之資源，建立以小博大與全球聯盟之實力。

(一) 善用專利情報，由標準化專利資料中擷取科技發展軌跡與科技競爭情報，使之成為技術開發選擇與創新之基礎。

(二) 建立系統化技術創新之方法與鼓勵創新之組織文化。創新不僅僅只有科學性、技術性的創新，同時亦包含社會性的創新在內。創新是指一個有別於現存狀況之改變，就技術商品化的過程而言，創新則是指產生與引進改變，這些改變必須對顧客產生價值或提高企業生存的能力。技術創新是經由個人、群體或組織的努力與活動所形成的以技術為基礎的產品或程序，使之不同於現狀，對於資源的分配也更有效率。創新是將新產品、程序或服務介紹到市場，而技術新是創新的一部分，是將蘊含新科技（技術）之新產品、程序或服務，加以發明、改良和引入市場。技術創新可經由系統化之方法，例如合併（combination），縮減（reduction），延伸（extension），轉借（transfer），反向（reverse），

改向 (change direction) 等，配合個別技術之特色與市場需求，創造更多有價宜之科技。知識競爭時代中，管理與服務之創新伴隨科技創新，始能有效培育長期持續之競爭優勢。

附件一



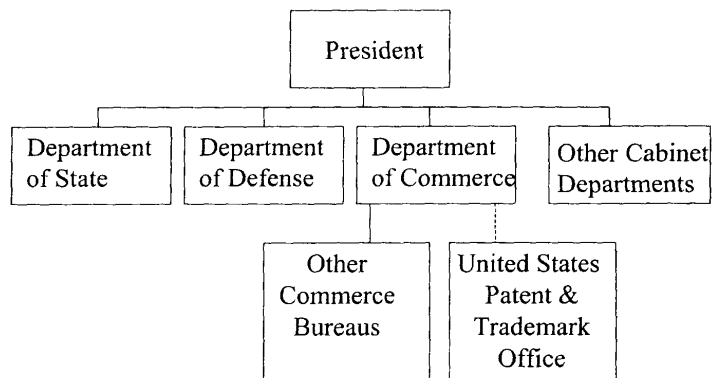
United States Patent and Trademark Office

Briefing for
Visiting Scholars Program
October 21, 2002

*Presentation by Karen M. Young
Acting Director, Office of Corporate Planning*



Federal Government of the United States



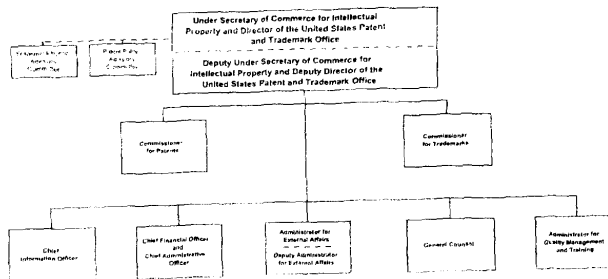
2

Background

- ◆ Established in 1790
- ◆ Located in Arlington, VA
- ◆ Fully-fee funded since 1993 from the sale of products and services
- ◆ Revenues - \$ 1.2 Billion in fiscal year 2002
- ◆ 7,449 employees in 2002
- ◆ **Two Business Lines**
 - Patents
 - Trademarks
- ◆ **Products and Services**
 - Patent Grants
 - Trademark Registrations
 - Patent and Trademark information

3

Organization Structure



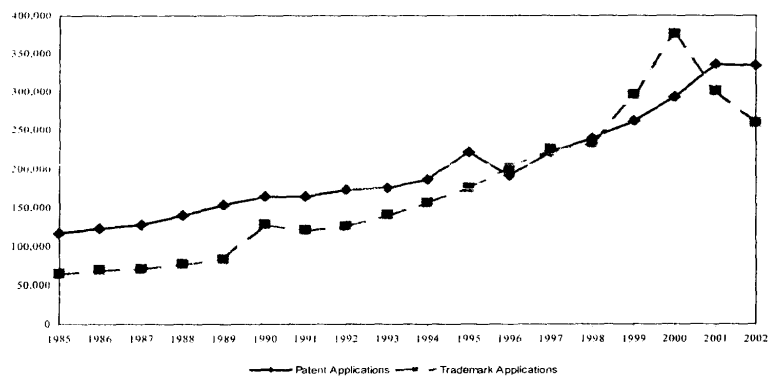
4

USPTO as a Results-Based Organization

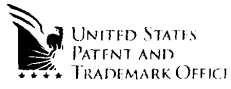
- ◆ American Inventors Protection Act of 1999
- ◆ Greater management flexibilities
 - Quasi independence to better manage operations
- ◆ Greater focus on performance
 - Align organization and performance goals
- ◆ Challenges to becoming results-based
 - Increasing workloads
 - Retention of all fee income

5

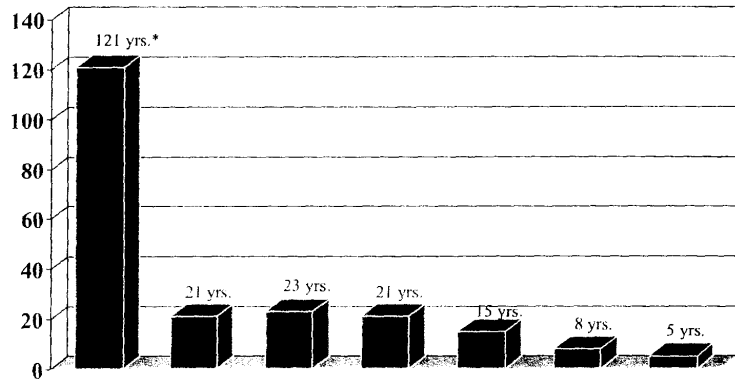
Annual Growth of Application Filings



6



Years to the Next Millionth Patent Issued

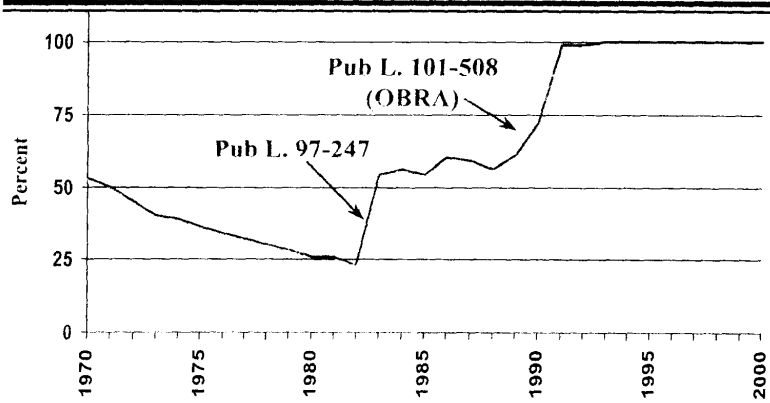


*Note: The Office began maintaining official counts of patents issued beginning in 1836.

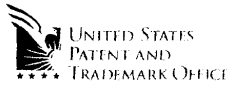
7



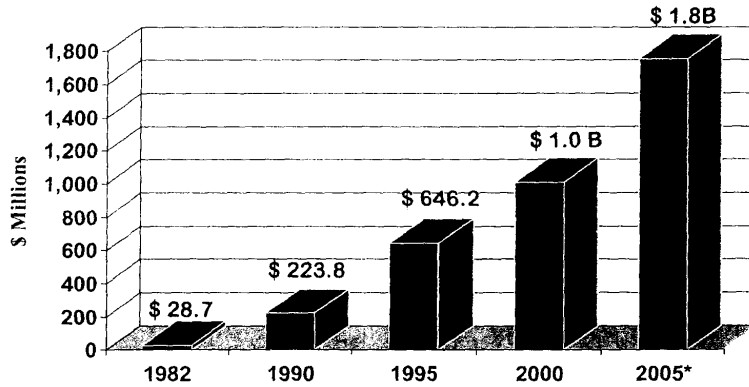
Percent Fee Recovery of Costs



8



Total USPTO Fee Income



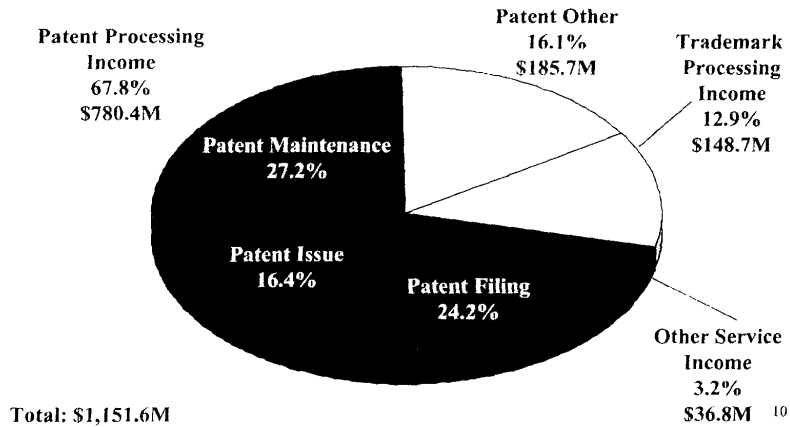
*Current Projection

9



Where Does Our Money Come From?

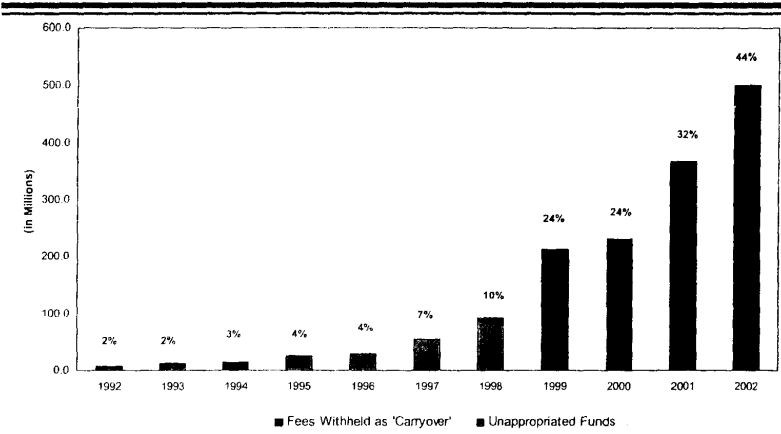
FY 2002



10



Fee Collections Unavailable for Spending

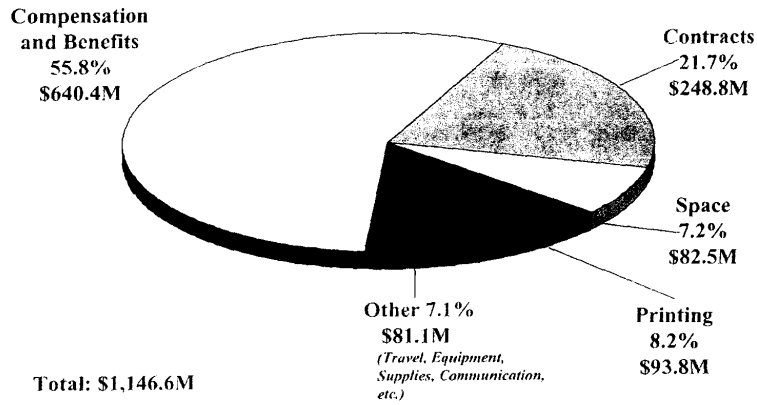


Note: The percentages in the chart represent the annual unavailable amount as a percentage of USPTO's annual fee income.

11



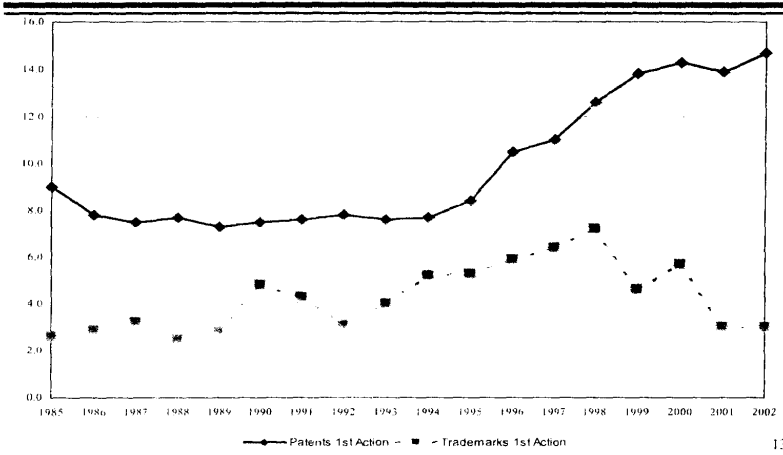
USPTO Use of Funds Fiscal Year 2002



12



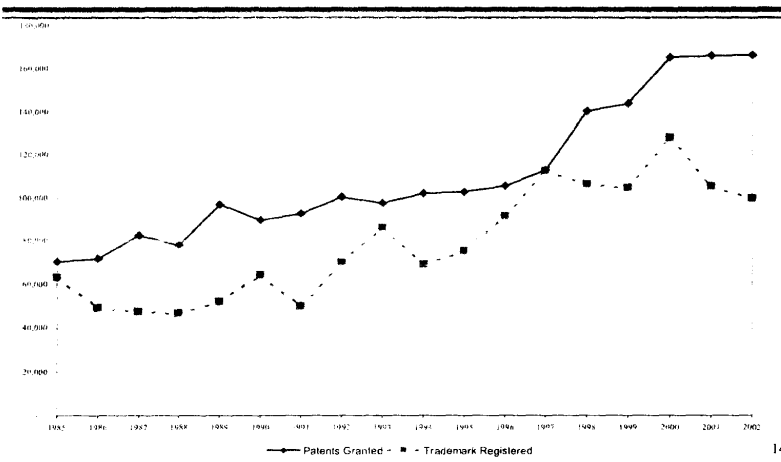
Pendency First Action (in months)



13



Grants & Registrations



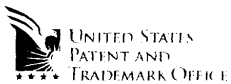
14



Program Priorities

- Increase the quality of USPTO products and services
- Promote electronic government
- Manage growth of patent and trademark filings

15



Financial Management

- Advanced technology is being used to cover all phases of the business cycle
 - E-Commerce
 - Electronic revenue collection
 - Purchasing
 - Activity Based Costing
- Result: Clean financial audit opinion

16

附件二

**UNITED STATES
PATENT AND
TRADEMARK OFFICE**

**Visiting Scholars Program Fall 2002
October 21-November 1, 2002**

Location: **The Quality Training Room**
Crystal Park I (CPKI), Suite 819 (8th floor)
2011 Crystal Drive
Arlington, Virginia 22202
Unless otherwise noted, all classes will be held at this location

Coordinators: **Michael S. Shapiro, Attorney-Advisor**
Office of International Relations
United States Patent and Trademark Office (USPTO)
Phone: (703) 305-9300
Fax: (703) 305-8885
Michael.Shapiro@USPTO.gov

Minna Moezie, Patent Attorney
Office of International Relations
United States Patent and Trademark Office
Phone: (703) 305-9300
Fax: (703) 305-8885
Minna.Moezie@USPTO.gov

Lisa Malvaso, Program Coordinator
Office of International Relations
United States Patent and Trademark Office
Phone: (703) 305-9300
Fax: (703) 305-8885
lisa.malvaso@USPTO.gov

Jan Adgate and Sarah Johns, On-site Conference Support
Office of International Relations
c/o USPTO
Phone: (703) 818-7070
Fax: (703) 818-0165
jadgate@natekinc.com

Monday, October 21, 2002

- 8:00, 8:15 a.m. **Shuttle from Crystal City Marriott to USPTO**
- 8:30 a.m. - 9:30 a.m. **Registration and Breakfast Reception to meet PTOS Mentors**
Organizers - Pierre Vita
Patent and Trademark Office Society (PTOS)
Location: The Quality Training Center, Crystal Park I (CPKI),
Suite 819 (8th floor)
- 9:30 a.m. - 9:40 a.m. **Welcoming Remarks for the Fall 2002 Visiting Scholars**
Program
Presenter - Lois Boland, Acting Director
Office of International Relations
Location: The Quality Training Room, Crystal Park I (CPKI),
Suite 819 (8th floor)
- 9:40 a.m. - 10:00 a.m. **Fall 2002 Program Overview and Group Introduction**
Presenters - Michael Shapiro, Attorney-Advisor, and Minna
Moezie, Patent Attorney
Office of International Relations
- 10:00 a.m. - 10:30 a.m. **Overview of the United States Patent and Trademark Office**
(USPTO)
Presenter - Karen Young, Acting Director
Office of Corporate Planning
- 10:30 a.m. - 11:00 a.m. **Quality Assurance Issues at the USPTO**
Presenter - Allen MacDonald, Group Director
Technology Center 2100
- 11:00 a.m. - 11:45 a.m. **Overview of Human Resources**
Presenter - Sydney Rose, Director
Office of Human Resources
- 11:45 a.m. **Leave CPK1 for PTOS Luncheon**
- 12: 00 p.m. - 1:00 p.m. **PTOS Lunch Reception at Ruth's Chris Steakhouse**
Ruth's Chris Steakhouse
Crystal Park 3, 2231 Crystal Drive, II th Floor
Lunch sponsored by the Patent and Trademark Office Society
(PTOS)
- 1:00 p.m. - 1:45 p.m. **PTOS Luncheon Speakers**
Nicholas P. Godici, Commissioner for Patents
Anne Chasser, Commissioner for Trademarks
- 11/01/02

- 1:45 p.m. **Depart Luncheon, Return to CPK1, Room 819**
- 2:00 p.m. - 2:15 p.m. **Intellectual Property Issues for the 21st Century**
*Presenter - Jonathan Dudas, Deputy Under Secretary of
Commerce for Intellectual Property and Deputy Director of the
United States Patent and Trademark Office*
- 2:15 p.m. - 3:15 p.m. **Intellectual Property Law and Policy: Congressional
Perspectives**
*Presenter - Chris Katopis, Director or Talis Dzenitis,
Attorney-Advisor
Office of Congressional Relations*
- 3:15 p.m. **Shuttle back to Hotel**

11/01/02

Tuesday, October 22, 2002

- 8:15, 8:30 a.m. **Shuttle from Crystal City Marriott to USPTO**
- 9:00 a.m. - 9:30 a.m. **Patent Application and File Contents**
*Presenter - David Moore, Supervisory Patent Examiner
Technology Center 2600*
- 9:30 a.m. - 10:45 a.m. **Patent Application Requirements**
*Presenter - David Moore, Supervisory Patent Examiner
Technology Center 2600*
- 10:45 a.m. - 12:00 p.m. **Conditions of Patentability (1): 35 USC Section 112,
Utility, Novelty, Non-obviousness**
*Presenter - David Moore, Supervisory Patent Examiner
Technology Center 2600*
- 12:00 p.m. - 1:30 p.m. **Lunch**
- 1:30 p.m. - 3:30 p.m. **Conditions of Patentability (2): 35 USC Section 112,
Utility, Novelty, Non-obviousness**
*Presenter - David Moore, Supervisory Patent Examiner
Technology Center 2600*
- 3:30 p.m. - 4:30 p.m. **Search Techniques, Search Aids, Classifications and Search**
*Presenter - David Moore, Supervisory Patent Examiner
Technology Center 2600*
- 4:30 p.m. **Shuttle back to Hotel**

11/01/02

Wednesday, October 23, 2002

- 8:15, 8:30 a.m. **Shuttle from Crystal City Marriott to USPTO**
- 9:00 a.m. - 11:00 a.m. **Office Actions, Communications from Applicant and Interviews**
*Presenter - David Moore, Supervisory Patent Examiner
Technology Center 2600*
- 11:00 a.m. -11:15 a.m. **Break**
- 11:15 a.m. - 12:15 p.m. **Patenting Business Method Patents**
*Presenter - David Moore, Supervisory Patent Examiner
Technology Center 2600*
- 12:15 p.m. - 1:30 p.m. **Potluck Luncheon sponsored by the PTOS Mentors**
Location: OLIA Conference Room, CPK2-902
- 1:30 p.m. - 3:30 p.m. **East-West Demonstration**
*Dorothy Raduazo, Manager, Search Tools Unit
Karen Keys, WEST User Representative
Mike Forman, EAST User Representative
Search and Information Resources Administration (SIRA)*
- 3:30 p.m. - 4:30 p.m. **Design Protection Issues: Patents and Design Protection**
*Presenter - James Gandy, Design Practice and Quality
Assurance Specialist*
- 4:30 p.m. **Shuttle back to Hotel**

11/01/02

Thursday, October 24, 2002

- 8:15, 8:30 a.m. **Shuttle from Crystal City Marriott to USPTO**
- 9:00 a.m. - 9:15 a.m. **International Intellectual Property Issues in WIPO:
Trademarks Activities**
*Presenter - Amy Cotton, Attorney-Advisor
Office of International Relations*
- 9:15 a.m. - 9:30 a.m. **International Intellectual Property Issues in WIPO: Patents
Activities**
*Presenter - Jon Santamauro, Attorney-Advisor
Office of International Relations*
- 9:30 a.m. - 10:15 a.m. **The TRIPs Agreement and Issues in International
Enforcement of Intellectual Property Rights**
*Presenter - Michael Shapiro, Attorney-Advisor
Office of Enforcement*
- 10:15 a.m. - 11:00 a.m. **The TRIPs Agreement and Issues in International
Copyright Law**
*Presenter - Linda Lourie, Attorney-Advisor
Office of International Relations*
- 11:00 a.m. - 12:00 p.m. **The TRIPs Agreement and Issues in International Patent
Law**
*Presenter - Elaine Wu, Patent Attorney
Office of International Relations*
- 12:00 p.m. - 1:15 p.m. **Lunch**
- 1:15 p.m. - 2:15 p.m. **WTO Accession and Intellectual Property Protection**
*Presenter - Paul Salmon, Patent Attorney
Office of International Relations*
- 2:15 p.m. - 3:15 p.m. **Introduction to the United States Intellectual Property
Legal System**
*Presenter - Mark Cohen, Attorney-Advisor
Office of Enforcement*
- 3:15 p.m. - 4:15 p.m. **The TRIPs Agreement & Issues in International
Trademark Law**
*Presenter - Amy Cotton, Attorney-Advisor
Office of International Relations*
- 4:15 p.m. **Shuttle back to Hotel**
- 11/01/02

Friday, October 25, 2002

- 8:15, 8:30 a.m. **Shuttle from Crystal City Marriott to USPTO**
- 9:00 a.m. - 10:30 a.m. **Introduction to the Patent Cooperation Treaty**
*Presenter - Paul Bell, PCT Special Programs Examiner
Office of PCT Operations*
- 10:30 a.m. **Travel to CPK2**
- 10:45 a.m. - 12:15 p.m. **Tour and Demonstration of Technology Center 2600
Communications and Information Processing**
*Presenter - Jin F. Ng, Director, Technology Center 2600;
Tour Guides - Ken Wieder, Krista Zele, Marsha Banks-Harold
Technology Center 2600*
- 12:15 p.m. - 1:30 p.m. **Lunch**
- 1:30 p.m. - 2:30 p.m. **Electronic Filing System (EFS) and Patent Application
Information Retrieval (PAIR) System Overview**
*Presenter - Sylvia Phan, Patents e-Business Outreach
Coordinator SIRA*
- 2:30 p.m. - 2:45 p.m. **Break**
- 2:45 p.m. - 3:30 p.m. **Inventors Assistance Program**
*Presenter - Robert Oberleitner
Office of the Commissioner for Patents*
- 3:30 p.m. **Shuttle back to Hotel**

11/01/02

Monday, October 28, 2002

- 8:15, 8:30 a.m. **Shuttle from Crystal City Marriott to USPTO**
- 9:00 a.m. - 11:00 a.m. **Introduction to Trademark Examination Procedure**
Presenter - Brian Weber, Supervisory Senior Attorney
Office of Trademarks
- 11:00 a.m. - 12:00 p.m. **Trademark Examination Application System**
Presenter - Chris Doninger, Senior Attorney Advisor
Office of Trademarks
- 12:00 p.m. - 1:00 p.m. **Lunch**
- 1:00 p.m. - 2:00 p.m. **Likelihood of Confusion**
Presenter - Leslie Bishop, Supervisory Senior Attorney-Advisor
Office of Trademarks
- 2:00 p.m. - 3:00 p.m. **Descriptiveness**
Presenter - Andrew Lawrence, Senior Trademark Attorney
Office of Trademarks
- 3:00 p.m. - 4:00 p.m. **Surnames**
Presenter - Kevin Peska, Senior Trademark Attorney
Office of Trademarks
- 4:00 p.m. - 4:30 p.m. **Geographical Indications**
Presenter - David Morfesi, Attorney-Advisor
Office of International Relations
- 4:30 p.m. **Shuttle back to Hotel**

11/01/02

Tuesday, October 29, 2002

- 8:45, 9:00 a.m. **Shuttle from Crystal City Marriott to USPTO**
- 9:30 a.m. **Meet at CPK2 to take Shuttle to South Tower**
- 10:00 a.m. - 11:00 a.m. **Introduction and Tour of Trademark Trial and Appeal Board**
*Presenter - Ellen Seeherman, Administrative Trademark- Judge,
Trademark Trial and Appeal Board*
Location: South Tower, Arlington Room
- 11:00 a.m. - 12:00 p.m. **Ornamentation and Use-Based Refusals**
*Presenter -Brian Weber, Supervisory Senior Attornev
Office of Trademarks*
Location: South Tower, Arlington Room
- 12:00 p.m. - 2:00 p.m. **Lunch**
- 2:00 p.m. - 3:15 p.m. **Wrap-up and Questions regarding USPTO Trademark Practice**
*Presenter - Brian Weber, Supervision, Senior Attorney
Office of Trademarks*
- 3:15 p.m. - 3:30 p.m. Break
- 3:30 p.m. - 4:30 p.m. **2(a)(b)(c) Refusals**
*Presenter - Frances Wolfson, Interlocutory Attorney
Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)*
- 4:30 p.m. **Shuttle back to Hotel**

11/01/02

Wednesday, October 30, 2002

8:15, 8:30 a.m.	Shuttle from Crystal City Marriott to USPTO
9:00 a.m. - 10:30 a.m.	USPTO Tour <i>Presenter - Angie Reilly</i> <i>Office of International Relations</i> <i>Location: Crystal Park 2, Room 0100, USPTO Museum</i>
10:30 a.m. - 11:30 a.m.	Issues in Examination of Biotechnology Patents <i>Presenter -Michael Woodward and Amy Nelson, Supervisory Patent Examiners</i> <i>Technology Center 1600</i> <i>Location: Quality Training Center, Crystal Park, Suite 819</i>
11:30 a.m. - 12:30 p.m.	Semiconductor Chip Protection Act <i>Presenter - Carl Whitehead, Jr., Supervisory Patent Examiner</i> <i>Technology Center 2800</i>
12:30 p.m. - 1:45 p.m.	Lunch
1:45 p.m.	Meet at Lobby Level CPK1 to depart for Copyright Office
2:15 p.m. - 4:30 p.m.	Tour of Copyright Office
4:30 p.m.	Travel from Copyright Office to Hotel

11/01/02

Thursday, October 31, 2002

- 8:15, 8:30 a.m. **Shuttle from Crystal City Marriott to USPTO**
- 9:00 a.m. - 10:00 a.m. **Introduction to the Office of the Solicitor**
Presenter - Henry Sawtelle and Sydney Johnson, Associate Solicitor
Office of the Solicitor
- 10:00 a.m. - 11:00 a.m. **Discussions among IP offices about Significant Filing/Registration Issues**
Presenter - David Moore, Supervisory Patent Examiner
Technology Center 2600
- 11:00 a.m. - 12:30 p.m. **Lunch**
- 12:30 p.m. **Meet in front of Crystal Park 1 to take USPTO van to Crystal Gateway 2**
- 12:45 p.m. - 2:00 p.m. **Tour of Board of Patent Appeals and Interferences**
Presenter - Michael Fleming, Administrative Patent Judge
Board of Patent and Appeals and Interferences
- 2:00 p.m. **Meet in front of Crystal Gateway 2 to travel to South Tower**
- 2:30 p.m. - 3:30 p.m. **Tour and Demonstration of X-search**
Presenter - Andrew Lawrence, Betty Andrews, Office of Trademark Program Control
Terry Rupp, Senior Attorney, Janis Long Staff Attorney
Office of the Commissioner for Trademarks
Location: South Tower
- 4:00 p.m. **Shuttle back to Hotel**

11/01/02

Friday, November 1, 2002

- 8:15, 8:30 a.m. **Shuttle from Crystal City Marriott to USPTO**
- 9:00 a.m. - 10:00 a.m. **Supplemental Register Issues and Examination**
*Presenter - Michael Hamilton, Managing Attorney
Office of Trademarks*
- 10:00 a.m. - 10:30 a.m. **Pack Materials**
- 10:30 a.m. **Gather at Lobby Entrance to Crystal Park 1 for Lemelson
Center and CAFC Visits**
- 10:45 a.m. - 12:30 p.m. **Visit to the Jerome and Dorothy Lemelson Center for the
Study of Invention and Innovation**
*Presenters - Claudine Klose, Program Manager
Monica Smith, Project Historian and Exhibit Specialist
Joyce Redi, Historian
National Museum of American History,
Smithsonian Institute
Washington, D. C*
- 12:30 p.m. - 2:30 p.m. **Lunch on "the Mall"**
- 2:30 p.m. **Meet back at the Lemelson Center to travel to Court of
Appeals for the Federal Circuit**
- 3:00 p.m. - 4:00 p.m. **Tour of Court of Appeals for the Federal Circuit**
*Chambers of the Honorable Randall Rader
United States Court of Appeals for the Federal Circuit
The National Courts Building
717 Madison Place
Washington, DC*
- 4:30 p.m. - 5:15 p.m. **Ending Ceremony and "Graduation"**
Crystal Park 2, Suite 911
- 5:30 p.m. **Shuttle back to Hotel**

11/01/02