

出國報告（出國類別：研習）

出席「2012年國際保護智慧財產權協會
(AIPPI)研習課程」報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：葉哲維 專利審查官

顏逸瑜 專利審查官

派赴國家：韓國

出國期間：101年10月19日至10月24日

報告日期：102年1月23日

摘要

本屆（第 43 屆）於韓國首爾舉行的國際保護智慧財產權協會（AIPPI），其討論之主要議題共計下列 4 項：Q229 有關領證後程序之審查歷程紀錄的使用；Q230 轉運或轉口物品的商標侵權；Q231 工業產品之設計與著作權保護間之交互關係；及 Q232 智慧財產權法律與傳統知識之關聯性。各議題經全體會員大會決議之解決方案（Resolution）頗具參考價值，值得作為我國未來改進智慧財產制度的參考，例如：建置一透明且便利之審查歷程紀錄系統以供公眾取得、考量工業產品得受著作權及設計權二者累積保護、建立傳統知識的備案系統等等。另外，目前我國尚未成為 AIPPI 之國家或地區集團會員，建議未來應盡可能促成我國代理人或其協會向 AIPPI 爭取成立國家或地區集團會員，使我國能更有組織、更有效率地參與該組織之活動。

目錄

壹、目的	4
貳、過程	4
一、主要行程表	4
二、參與紀實	6
參、議題	7
一、Q229：有關領證後程序之審查歷程紀錄的使用	7
(一)Q229 摘要報告 (Summary Report)	7
(二)Q229 解決方案 (Resolution)	13
二、Q230：轉運或轉口物品的商標侵權	14
(一)Q230 摘要報告 (Summary Report)	14
(二)Q230 解決方案 (Resolution)	18
三、Q231：工業產品之設計與著作權保護間之交互關係	19
(一)Q231 摘要報告 (Summary Report)	19
(二)Q231 解決方案 (Resolution)	28
四、Q232：智慧財產權法律與傳統知識之關聯性	29
(一)Q232 摘要報告 (Summary Report)	29
(二)Q232 解決方案 (Resolution)	32
肆、心得及建議事項	34
一、心得	34
二、建議事項	34
伍、附件一覽	35

壹、目的

國際保護智慧財產權協會（the International Association for the Protection of Intellectual Property, 以下簡稱 AIPPI）成立於 1897 年，為世界上歷史最悠久之非官方智慧財產權組織，其成立目的的主要在於促進國際智慧財產權之發展與調和；截至目前為止已有超過 9 千多位成員及一百多個國家集團會員。

本屆（第 43 屆）AIPPI 會員大會於 2012 年 10 月 20 日至 23 日間在韓國首爾舉行，共有來自 78 個國家，共計 1 千 5 百多位會員參加本屆會議。會議討論之主要議題包含下列 4 項：Q229 有關領證後程序之審查歷程紀錄的使用；Q230 轉運或轉口物品的商標侵權；Q231 工業產品之設計與著作權保護間之交互關係；及 Q232 智慧財產權法律與傳統知識之關聯性。會議期間同時進行其他多場多元之專題研討與活動，例如：專利法庭的訴訟模擬（patent mock trial）、IP 四大局¹的專利制度趨勢論壇、雲端運算科技（Cloud computing）所遭遇之 IP 問題、醫藥專利之研討會等等。

本次研習的目的，主要在於透過參與各個討論會議及研討會，瞭解國際間智慧財產權議題之最新發展與動態，並藉由與他國與會者的交流，分享與學習智慧財產權之法制與實務操作經驗。

貳、過程

一、主要行程表

2012 年 AIPPI 會員大會，主要係就上述 4 項主要議題先進行工作委員會會議（working committee meeting），並接續就該等議題進行全體會員會議（Plenary Session）複決其解決方案（Resolution）；會議期間同時進行研討會及演講等活動。

2012 年 10 月 20 日(六)	
9:00-15:30	Q229 工作委員會會議：有關領證後程序之審查歷程紀錄的使用
9:00-15:30	Q230 工作委員會會議：轉運或轉口物品的商標侵權
9:00-15:30	Q231 工作委員會會議：工業產品之設計與著作權保護間之交互關係
9:00-15:30	Q232 工作委員會會議：智慧財產權法律與傳統知識之關聯性
16:00-17:00	2013 年（明年）議題介紹

¹ 包含 EPO、KIPO、JPO 各一位官員及兩位 USPTO 官員；另由來自 WIPO 一位專家主持論壇會議

17:00-18:00	新加入會員說明會
19:00-20:00	開幕大會
2012 年 10 月 21 日(日)	
9:00-12:30	演講活動：專利法庭的訴訟模擬
14:00-17:30	Q230 全體會員會議 I
14:00-15:30	研討會 I：IP 侵權與國際論壇
14:00-15:30	演講活動：歐洲專利法庭
16:00-17:30	研討會 II：反仿冒貿易條約（ACTA）的未來
16:00-17:30	演講活動：專利制度趨勢論壇
2012 年 10 月 22 日(一)	
9:00-12:30	Q231 全體會員會議 II
9:00-10:30	醫藥研討會 I：製藥糾紛的解決和競爭法
9:00-10:30	研討會 III：標準基礎專利的侵權與禁制令
11:00-12:30	醫藥研討會 II：補充保護證書(SPCs)之發展和專利期間延長
11:00-12:30	研討會 IV：雲端運算之 IP 問題
14:00-17:30	Q229 全體會員會議 III
14:00-15:30	醫藥研討會 III：幹細胞專利
14:00-15:30	研討會 V：關鍵字及網頁標籤（metatags）的商標問題
16:00-17:30	醫藥研討會 IV：人類基因檢測專利的適格性和執行
16:00-17:30	研討會 VI：包裝盒之商標及警語問題
2012 年 10 月 23 日(二)	
9:00-12:30	Q232 全體會員會議 IV
9:00-10:30	研討會 VII：大學與產業合作對 IP 之影響

二、參與紀實

(一) 工作委員會及全體會員會議

本次大會之 4 個討論議題仍依循往例，於第一天（10/20）同時於不同會議室舉行工作委員會會議，該工作委員會會議舉行前執行委員已先行整理出各國集團報告彙整之「摘要報告（Summary Report）」並已草擬「解決方案（Resolution）」，工作委員會會議主要係就所草擬之解決方案進行逐條討論與修正。其進行過程開放各國家集團之代表提出意見，並採舉手表決方式完成解決方案修正版。該修正版並非最終提案，若對內容仍存有歧見，仍得於全體會員會議進行最後複決決議。

第二天至第四天（10/21-10/23）則是分別就各議題進行全體會員會議，該會議係就工作委員會會議所完成之解決方案修正版再次進行逐條討論，並以手持式投票機進行表決，最終並完成解決方案之核定版。參與全體會員會議者不限於國家集團之代表成員，而得由所有會員出席並表達意見，因此可大致看出，各國家集團皆出席多位成員並聚集於同一區域以方便進行討論以提出整體意見。

我國於本屆大會參與者，除本局二位成員外，主要尚包含十多位外界代理人，惟因我國代理人尚未整合成立國家或區域集團，參與者皆以獨立會員身份加入，因此在參與議題討論上難以如幾個主要國家集團集中討論並有組織地提出意見。

此外，有關明（2013）年 9 月在芬蘭赫爾辛基（Helsinki）舉行之 AIPPI 論壇與工作會議之討論議題已經在第一天（10/20）由執行委員會會議開會決定公布如下：

- (1) Q233：專利之優惠期（Grace period for patents）
- (2) Q234：有關著名商標的認定（Relevant public for determining the degree of recognition of famous marks, well-known marks and marks with reputation）
- (3) Q235：著作權的保護期限（Term of copyright protection）
- (4) Q236：禁制令或損害賠償外的其他救濟方式（Relief in IP proceedings other than injunctions or damages）

(二) 其他活動

大會除了就主要議題進行討論會議外，同時舉辦多場多元之專題研討與活動，其中包含 4 場醫藥研討會、7 場其他 IP 議題研討會及 3 場主題演講活動，該其他 IP 議題之研討會包括多種新穎之 IP 議題，如雲端運算技術、關鍵字及網路標籤商標、產學合作之 IP 問題等等。另本屆大會並特別舉辦幾場演講活動，例如邀請各國之專業法官進行專利法庭訴訟模擬，邀請世界智慧財產組織（WIPO）、美國專利商標局（USPTO）、歐洲專利局（EPO）、日本特許廳（JPO）及韓國智慧財產局（KIPO）之官員進行有關專利制度趨勢之論壇討論等。

以專利制度趨勢之論壇為例，因 AIPPI 之會員成員主要為各國智慧財產權專業代理人而非官方 IPO 官員，因此可見各國專業代理人持實務之見解與上述 IPO 官員熱烈討論，此為筆者印象深刻之處，並體會業界與官方對 IP 議題之認知差異。

(三) 會員交流

由於與會人員幾乎都是各國智慧財產事務之專業代理人或律師，因此在大會休息或午餐時間，得有充分機會與各國與會者交談與討論，其為十分難得之經驗。

參、議題

一、Q229：有關領證後程序之審查歷程紀錄的使用

(一)Q229 摘要報告 (Summary Report)

1.前言

此問題主要係就國家與國際間之立法、司法及行政實務上，有關專利領證後程序 (post-grant patent proceeding) 使用審查歷程紀錄 (prosecution history) 之問題進行探討。為能幫助釐清本問題，「審查歷程紀錄」定義為包括在審查過程中的申復 (arguments) 及修正 (amendments)，並排除在申請時所提出的說明書之記載或定義。「審查歷程紀錄」一詞，許多國家集團皆對其先予解釋，其傾向於「審查歷程紀錄」包括任何在該國或地區之專利局的審查程序，無論其是否為初步或後續的審查，惟排除於法院所提出訴訟。「領證後程序」則包括該國或地區智慧財產局及法院的訴訟程序。

這個問題將同時考慮各國或地區的意見，並藉由審查歷程紀錄的使用經驗以討論調合的可能。最後，將就不同國家司法管轄的審查歷程紀錄，是否可以或是否應該成為其他國家司法管轄區解釋申請專利範圍的依據進行討論。工作委員會就此議題獲得回應者總計為 42 個國家集團，包含：阿根廷、澳洲、奧地利、巴西、保加利亞、加拿大、捷克共和國、智利、中國、丹麥、厄瓜多爾、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、匈牙利、印度尼西亞、以色列、義大利、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、巴拉圭、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、烏克蘭、英國、美國。

2.各國現行法與判例法分析

(1) 何種類型的領證後程序是允許的？領證後程序是否在專利局及法院皆允許？

所有提交報告之國家集團大致允許領證後程序的各個類型，惟在執行的細節上具有程度上的差別。大多數提交報告的國家集團，領證後程序得為「再審（reexamination）」（澳洲、加拿大、丹麥、印度尼西亞、義大利、日本、挪威、新加坡、美國）、「異議（opposition）」（奧地利、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、德國、挪威、波蘭、南非、瑞士、英國）、「修正」或「限制（limitation）」（加拿大、智利、丹麥、芬蘭、法國、德國、義大利、日本、挪威、巴拉圭、秘魯、波蘭、葡萄牙、新加坡、瑞士、英國）在該國專利局及法院上訴皆是允許的。而「無效程序（invalidity proceeding）」，有些國家係屬於專利局，有些則屬於法院上訴階段，抑或兩者皆得允許。

幾乎所有集團的報告皆明確提到，「非侵權的聲明（declarations of non-infringements）」在專利局及法院上訴皆為允許之領證後程序（除匈牙利認為僅得在法院）。捷克則指出，在專利局階段可允許之非侵權聲明的領證後程序，其目的僅得為解釋專利權範圍。

部分國家在專利局階段則無領證後程序的適用，所有的領證後程序是由法院所主管（印度尼西亞、荷蘭、西班牙、泰國、土耳其和烏克蘭）。另外值得一提者，南非和瑞士為不審查制度，及專利申請案係不判斷其新穎性和/或進步性；由於其不進行實體審查，因此審查歷程紀錄並不包括專利申請或任何相關的審查過程。

(2) 是否得在領證後程序階段將審查歷程紀錄作為解釋申請專利範圍的考量？

將審查歷程紀錄納入解釋申請專利範圍的考量之國家為：阿根廷、澳洲、巴西、中國、丹麥、厄瓜多爾、芬蘭、法國、印度尼西亞、以色列、日本、墨西哥、荷蘭、巴拉圭、菲律賓、新加坡、瑞典、土耳其和美國。其中、澳洲、丹麥、墨西哥、土耳其、烏克蘭和美國透過法律規定積極允許審查歷程紀錄作為考量依據。其餘則依判例法或一般法律原則予以認定。

相反的，嚴格不允許使用任何審查歷程紀錄作為申請專利範圍的解釋的國家集團為：加拿大、捷克、智利、匈牙利、挪威、葡萄牙、南非。其中、智利、匈牙利和挪威甚至法律明文規定應避免將審查歷程紀錄納入考量，或有明文規定專利權範圍的認定僅得由請求項的內容來解釋。葡萄牙和南非則是依據判例法律和司法機關解釋。

某些報告的國家集團，偶爾會將審查歷程紀錄納入考量以作為限制的情況，或在這個議題上曾出現不同的判決，如奧地利、德國、秘魯、波蘭、西班牙和英國。奧地利進一步指出，審查歷程紀錄可能被使用在行政訴訟中，但不是法院訴訟程序。德國集團則解釋，歐洲專利公約第 69 條已解釋只有存在於請求項和說明書的內容，能作為建構專利權範圍之基礎；然而，審查歷程紀錄仍可能被用來評估不清楚的單元以作為請求項的旁證；此外，審查歷程紀錄可能會在侵權訴訟中由被告使用，或在異議程序中由原告使用，以確保不會發生惡意的矛盾。

在俄羅斯和英國，審查歷程紀錄的使用是為了解釋申請專利的範圍，其不會被法規或判決案例所禁止。俄羅斯和英國的專利審查文件是公開的。在英國，審查歷程紀錄可以被用來闡明申請專利範圍的意涵。它有助於了解專利權人所要包含或不包含之請求項的內容（儘管在實踐中，審查歷程紀錄上很少被啟動）。亦即，法院不會用審查歷程紀錄來建構申請專利範圍，但可用來說服申請專利範圍背後的邏輯。

部分報告國家集團則指出，其鮮少有相關議題之判決，所以這個問題一直在該國沒有得到解決的理論方法，例如：保加利亞、愛沙尼亞、義大利、荷蘭、紐西蘭、瑞士和泰國。

(3) 決定允許或禁止使用領證後程序之審查歷程紀錄之政策理由

允許使用領證後程序的審查歷程紀錄的國家集團，大多數有相同的動機和政策原因。其皆是為防止專利權人在不同的程序下惡意地運用衝突的論點，且須有義務考慮到所有合法的證據。許多國家集團（阿根廷、澳洲、丹麥、以色列、義大利、日本、巴拉圭、菲律賓、西班牙、瑞士、美國）皆強調，基於道德的重要性而不容許專利權人將原本所未提及的內容而為其利益做反覆的運用。其他允許之理由，包括所有的事實真相應被理解，及預防壟斷的範圍被擴大等。

不考慮領證後程序的審查歷程紀錄的主要理由則是基於法律的確定性。某些歐洲國家集團特別提到歐洲專利公約第 69 條，其規定「歐洲專利或歐洲專利申請案所授予的保護範圍應由請求項所決定」。某些歐洲國家集團對該規定採嚴格解釋，不應有其他內容可做為請求項之解釋（如保加利亞、荷蘭和英國）。捷克集團則指出，該國之專利法明文規定專利權範圍係由說明書及圖式所解釋（而不是審查歷程紀錄）。部分國家集團則指出，審查歷程紀錄得在某些情況下予以使用，得使用的主要原因是為解決申請專利範圍的模糊之處，及協助在評估專利權人的原始申請意圖。

(4) 各國考量審查歷程紀錄的分析報告

(a) 可納入考量的審查歷程紀錄的類型

(i) 可適用的審查歷程紀錄是否包括修正、申復或是二個皆可？

提交報告的國家集團普遍指出，可納入考慮的審查歷程紀錄可以包括修正和申復。一些提交報告的國家集團，其應依案例來判斷。厄瓜多爾強調，雖然審查歷程紀錄得包括適用於修正和申復，但申請案的審查歷程紀錄是否被使用仍屬於司法裁量權。

(ii) 可適用的審查歷程紀錄是否能包括申請人申復中暗示性的限制解釋，或僅包含明示性之定義釋明？

大多數國家集團認為，可適用的審查歷程紀錄包括暗示性的限制解釋及明示性之定義釋明皆可。許多國家集團（阿根廷、丹麥、德國、荷蘭、挪威）提及、在明確的情況下、暗示性的限制解釋得被考慮。巴西、中國、厄瓜多爾、義大利、墨西哥、巴拉圭、西班牙和土耳其只允許明示性的釋明。

丹麥和以色列指出審查歷程紀錄只有在有限的情況下才受考慮，或根本不受考慮。丹麥認為其可能得為暗示性的和明示性的聲明或申復，而以色列認為只有明示性的聲明將適用。新加坡指出，判例法迄今只包括明確的聲明，但並未完全排除暗示性的參考資料。

(iii)可適用的審查歷程紀錄是否只包括請求項的修正，或包括任何揭露內容的修正？

各國普遍指出請求項的修正為可適用的審查歷程紀錄。而幾乎所有國家集團認為，可適用的審查歷程紀錄亦得包括任何揭露內容的修正。

巴拉圭則是唯一指出可適用審查歷程紀錄僅得為請求項的修正。中國則特別強調，雖然修正將包括任何內容的揭露，但並不包括說明書中摘要的修正。美國則提醒，說明書的修正不能超出申請時原始揭露的內容。其他國家集團亦有指出，適用審查歷程得包括任何類型的修正，但這些修正不能產生保護範圍的擴大，其特別指出審查歷程紀錄，原則上只適用於縮小申請專利範圍（澳洲、丹麥、芬蘭、日本、墨西哥、荷蘭、瑞典、土耳其、美國）。這些國家集團指出，在評估所有合理的證據的基礎上，可適用的審查歷程紀錄得包括請求項或任何揭露內容的修正（奧地利、日本和墨西哥）。

(iv)是否關乎該修正和/或申復係用以克服先前技藝，或為處理充分揭露或其他形式要件？

各國指出一般而言，在領證後程序可被納入考量的審查歷程紀錄，並不因該修正和申復的理由而有所限制。亦有國家集團指出（如以色列），並有任何案例指出其之間的區別。

(v)是否關乎審查歷程紀錄擴大或縮小申請專利範圍的解釋？

部分國家集團認為審查歷程紀錄得允許擴大或縮小申請專利範圍的解釋（阿根廷、奧地利、巴西、中國、厄瓜多爾、印度尼西亞、以色列、義大利、巴拉圭、菲律賓、西班牙、瑞典、烏克蘭），但在實務上，審查歷程紀錄通常只被用於申請專利範圍的縮小解釋。然而，在審查期間審查歷程紀錄可能被用來闡明申請專利範圍有關選擇性解釋之內容，因此審查歷程紀錄亦可能作為解釋申請專利範圍的一部分。某些國家集團指出，雖然從技術上來看，審查歷程紀錄得用於擴大申請專利範圍，

但該專利局都不樂見這樣的修正（巴西、新加坡），或尚未有擴大解釋的案例（芬蘭、法國、以色列、荷蘭）。

認為審查歷程紀錄僅得適用於縮小申請專利範圍的解釋之國家集團為：澳洲、丹麥、日本、墨西哥、土耳其和美國。瑞典集團指出，該法院過去曾有判決來限制審查歷程紀錄用於擴大解釋專利權範圍，但若在專利局申請期間，若申請人能證明該專利權之範圍，係於向專利局提出申請之時即有擴大解釋之意圖時，因其尚在申請階段，該等擴大解釋的證據仍得予以受理。

(b)可適用的審查歷程紀錄是否會取決發生的時點？

對於大多數提交報告的國家集團中，審查歷程的適用性並不受限於審查歷程紀錄發生的時點。但墨西哥和美國強調，審查歷程紀錄通常只相關於發證（issue）之特定程序。以色列則指出當事人間的審查歷程紀錄的細節，應比初期審查所作的聲明更為重要。

(c)可適用審查歷程紀錄是否會取決於領證後程序的類型？

所有提交報告的國家集團皆維持問題(1)之前提，即領證後程序係指法院訴訟程序。墨西哥重申，只有特定的專利於公告時之審查歷程紀錄是相關且適用的。所有其他報告國家集團則聲明該性質和地區無關於審查歷程紀錄是否受理。

(d)相同申請案在國外的審查歷程紀錄是否會被納入本國領證後程序之考量？如是，在何情況下被考量？

大多數國家集團允許在國外的審查歷程紀錄，得納入本國領證後程序的考量。許多國家集團指出因其是彼此相關的，但是仍應基於司法自由裁量權按個案情況來判斷。部分國家集團則認為，其他國家集團的審查歷程紀錄於該國應不具均束力（中國、印尼、法國、荷蘭和西班牙）。印尼則特別說明，通常只有由「主要國家」且為「強烈理由」可能被接納。部分國家集團（義大利和荷蘭）則指出，這種情況很少見或只在特殊情況下才會採用。

澳洲和墨西哥指出，國外的審查歷程紀錄通常不被考慮，除非它是特別相關的。烏克蘭則認為國外的審查歷程紀錄並不適用。以色列和日本則說明至今尚未有相關之明確判決。

(e)審查歷程紀錄是否僅適用於侵權訴訟的均等（equivalents）問題？

大多數國家集團認為，可適用領證後程序之審查歷程紀錄，應不限於僅為侵權訴訟的均等問題。但芬蘭、西班牙、烏克蘭和美國說明，大部分情況確實係在處理侵權訴訟中的均等問題。

奧地利為唯一國家集團指出，領證後程序之審查歷程紀錄係被禁止於侵權訴訟中，而僅得適用於行政訴訟，而不是法院訴訟的審查歷程紀錄。義大利、泰國和土耳其則認為，雖然可適用的範圍並不限於侵權訴訟的均等問題，然而其尚未有相關判例給予一明確的答案。

(5) 國內專利審查過程中是否得使用外國的審查歷程紀錄

大多數國家集團表示，外國審查歷程紀錄對本國之審查可能產生影響，因此於申復和修正時應特別留意。阿根廷集團指出，將國外的審查歷程紀錄去解釋申請專利範圍將限制修改請求項的能力。加拿大指出，將其他國家集團的審查歷程紀錄納入考慮，將造成在該國專利申請案之審查衝突。匈牙利則建議，在申復時所做的排除聲明，可能會導致在其他國家造成解釋上的限制。其他包含奧地利、巴西、德國、法國、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、新加坡和美國也有類似的結果。丹麥指出，使用外國的審查歷程紀錄是有問題，因為它可能會導致申請人選擇性提出申復理由，其將導致延長丹麥和歐洲的訴訟之風險，並增加了成本，及付出產生不利結果之風險。日本集團亦有類似之論點，應限制外國的審查歷程紀錄。

泰國指出，實務上泰國所授予的專利大部分是基於相應在國外已核准的專利，因此其會造成申請專利範圍解釋的限制。南非集團指出，在實務上常見要求修改請求項，以達到與外國所授予之專利一致。

比利時和中國集團指出，如果外國之審查歷程紀錄被使用，不同的國家之司法制度間的差異將導致效率降低和產生解釋的歧異。智利集團指出，如果未來法律突然改變，使用國外的審查歷程紀錄可能造成問題。法國集團建議，為符合歐洲專利局（EPO）所需要的任何刪除或修改，其應僅是為了滿足歐洲法律的具體要求，而不應被解釋為任何其他國家的相應的申請程序的豁免。以色列和墨西哥則認為應與外國代理人加強協調溝通。

愛沙尼亞集團提到，雖然使用外國審查歷程紀錄可能產生問題，但如果審查歷程紀錄源自於與 EPC 調和的法律系統，其不應排除外國之審查歷程紀錄。芬蘭集團指出只要專利從業者知道其將影響申請人權益關係而謹慎使用，其應不致產生問題。英國集團認為，使用國外審查歷程紀錄將會影響對國內的做法，其對於熟悉操作的專利代理人應無問題，代理人理應考量所提出的修正，很可能被外國法院所採納。

澳洲、保加利亞、捷克共和國、厄瓜多爾、印度尼西亞、義大利、巴拉圭、秘魯、俄羅斯和瑞典指出，利用外國審查歷程紀錄並不會造成問題，因為它未必會被該國所考慮。菲律賓指出，使用外國審查歷程紀錄不應該有問題，因為他們的法律是仿照美國專利法，美國的法律、判例和慣例在菲律賓的專利法的實務上具有相當的影響。

(6) 基於審查歷程紀錄中之先前技藝或先前申復，於領證後程序被使用的可行性

本問題主要在探討：1) 是否可能被 審查人員原始的審定所使用的相同先前技術，而給予專利無效，2) 如是，其是否得於領證後程序再使用 審查人員所用之相同申復理由。絕大多數國家集團，對於此二問題的回答是肯定的。奧地利、捷克共和國、芬蘭、俄羅斯和挪威指出，雖然其為可行，但相同的先前技術和相同的申復理由幾乎難以被採用，或困難度將增出。波蘭集團指出，在這種情況下只會加重負擔。

加拿大和美國指出，同樣的先前技術和同樣的申復理由可在法庭上提出，但在專利局則僅能就無效程序中的新爭點 (new question) 提出。同樣的，墨西哥、秘魯、菲律賓指出，只有就先前技術的新爭點或新理由才可行。

3. 結論

(1) 領證後程序之審查歷程紀錄是否有必要國際調和？

幾乎所有提交報告的國家集團對這個問題的回答皆是肯定的。丹麥集團指出，這將有助於專利權人及第三人在面對不同國家不同法院之判決所可能產生的法律不確定性及降低風險。中國集團則指出，應充分尊重各國司法的差異。日本集團則表示，請求項的解釋的統一標準應更為優先重要。同樣的，德國集團認為欲達成領證後程之審查歷程紀錄之調和，惟一可取之方式應是保護範圍的統一認定。葡萄牙集團指出，在歐洲是極具必要性去達到調和的。泰國集團亦認同，其將降低專利訴訟中的交易成本，且將產生其他正面利益。

墨西哥和捷克集團建議，調和未必可取。同樣的，秘魯集團亦認為基於專利制度係為屬地原則，其在審查實務系統本就不同，因此調和並無必要。

(2) 是否可能找到一個普遍可接受的審查歷程紀錄的使用標準？

大多數集團表示，調和是可行的。然而，許多集團（愛沙尼亞、芬蘭、印度尼西亞、巴拉圭、秘魯、新加坡、南非、西班牙、泰國和土耳其）指出，這將是極具困難或不可能達成的。波蘭集團質疑在目前達成的可行性，但是確實值得努力。澳洲集團則認為，調和應集中在避免惡意背信或欺詐。墨西哥集團表示，基於自由心證之原則下，調和方為可行的。從葡萄牙和挪威建議，調和應在最低水平。

奧地利、保加利亞、捷克共和國、厄瓜多爾、義大利則表示，本議題的調和是不可能的，或者是極度困難。

(二) Q229 解決方案 (Resolution)

針對解決方案草案內容，經各集團出席之代表成員參與討論，最後完成解決方案之建議，其內容如下：

- (1) 審查歷程紀錄應盡可能以透明且容易取得的方式，以供公眾取得，最好是以網際網路提供。
- (2) 確定專利保護範圍的主要來源應為請求項的文字，該文字應為所屬技術領域中之人依照說明書及圖式之內容所能瞭解。在審查過程中所作的任何聲明，其目的係做為申請專利範圍的限制，或在合適的情況下，係做為說明書及圖式中排除請求（disclaimer）之內容。
- (3) 基於這些特定情況及前述所稱之限制考量，只要為公眾所能得知的審查歷程紀錄，於領證後程序應予以考量。
- (4) 審查歷程紀錄得基於任何一方所發動的領證後程序。然而，能被納入領證後程序所考量的審查歷程紀錄，僅得為當事人。
- (5) 在參照說明書及圖式之內容來解釋請求項時，領證後程序不能用來擴大請求項之意義。
- (6) 在所屬技術領域中具有通常知識者所能瞭解的情況下，審查歷程紀錄得做為領證後程序為建立不明確之請求項內容之考量。
- (7) 當審查歷程紀錄包含申請人所為之清楚且明確的聲明（而不是在授予專利前之撤回）時，其必須就申請人所排除請求或放棄部分保護範圍所包含的其餘部分，於領證後程序中對其保護範圍予以限定。
- (8) 不論在初期審查階段之審查歷程紀錄的修正或申復皆應作為領證後程序的考量，其不應有所差別：
 - (a) 在原始審查或於後期審查程序上，不論是就特定的修正或對某些問題的申復。
 - (b) 不論該特定的修正或申復與請求項、說明書或圖式是否相關。
 - (c) 不論是在任何類型程序所做的修正或申復。
- (9) 在第一司法階段（第一國）所考量的審查歷程階段仍得做作領證後程序第二司法階段（第二國）之考量，其並無損該審查歷程紀錄的證據價值。

二、Q230：轉運或轉口物品的商標侵權

(一)Q230 摘要報告 (Summary Report)

1.前言

AIPPI 對先前商標侵權問題已研究過邊境措施及其他海關方面的手段來介入商標侵權行為，特別是:1986 年倫敦會議的決議 Q86 「打擊假冒品牌商品之措施」（倫

敦反仿冒決議)、1993年里斯本理事會的決議 Q122「海關扣押」(里斯本海關扣押決議)、2000年索倫托行政會議的決議 Q147「TRIPS 後的邊境措施」(索倫托號決議)、2009年布宜諾斯艾利斯行政會議決議 Q208「邊境措施和其他海關打擊侵權者的介入手段」(布宜諾斯艾利斯邊境措施號決議)。

倫敦反假冒決議確認哪些產品易受到假冒產業所蒙受的損失，及須採取員警行動及應加強海關行動之國際合作領域之建議，以消除國際貿易中冒牌貨品；里斯本海關扣押決議則對於侵犯商標、著作權及相關權利的假冒和仿冒商品海關當局扣押的支援系統之建立，AIPPI 進一步表達在任何如里斯本海關扣押此類系統中貨物被錯誤扣押之所有人亦應獲得充分保護，即要求智慧財產權權利擁有者賠償其所受的損失之意見，最後，AIPPI 認為這種制度，如果該種權利的侵犯是很明顯的，應該擴展至其他 IP 權利（包括工業設計）。

布宜諾斯艾利斯邊境措施的決議指出：對於仿冒版權物品和假冒商標的商品之邊境措施現已普遍存在（在許多國家，該種措施也可用在設計權、專利和其他智慧財產權的侵權案件），海關當局所要求之涉嫌侵權證據來啟動邊境措施會因不同國家或地區司法管轄區而有很大差異性，故應全面考量該不同國家或地區司法管轄區之所有智慧財產權及所有形式的侵犯智慧財產權行為之法律來解決該種邊境措施差異之問題。

關於邊境措施，索倫托的決議指出，大多數國家為符合根據貿易有關的智慧財產權協議(TRIPS)第 51 條之義務，無論是在法院訴訟或行動之前或在法院和海關的聯合行動之前，海關當局可執行暫停假冒商標商品及仿冒版權貨品進入自由流通之程序；其他規定如，邊境措施可被擴展到巴黎公約所指眾所周知商標，或雖尚未註冊然享有國家法律保護之商標，所有國家可擴大邊境措施於轉運過境國內將會侵犯智慧財產權之出口轉運過境貨物，且該決議進一步將進行研究邊境措施對於非為被假冒商標商品及仿冒版權貨品所侵權者之智慧財產權的應用。

本次議題的討論目標在於針對轉運或轉口過程中，如何處理「如果投放到轉運或轉口國市場中將構成商標侵權之轉運或轉口物品」進行比較法研究，本討論問題之主題複雜且範圍廣大，其與海關法律緊密相關，然而，本討論問題僅限縮在智慧財產權法律方面；分組報告執行委員就此議題總計獲得包括阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、智利、中國、捷克、丹麥、埃及、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、印尼、以色列、義大利、日本、拉脫維亞、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、巴拉圭、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英國、美國等 39 各集團提出的報告。

2.各國現行法與判例法分析

(1) 轉運或轉口之用語

「過境 (transit)」及「轉運或轉口 (in-transit)」在不同的上下文及有關海關法和智慧財產權法之不同國際公約有不同的含義，雖然幾乎所有國家都提供一些轉運過境及過境用語的概念，然而這些特定的用語可能無法在所有國家相同定義該概念。由先前注意事項獲得結論，「轉運或轉口」已導致一些爭論及混淆，雖然大會致力盡可能使用一些「中性」及「開放式語言」，然而該用語仍會被賦予特定意義於某些國家，這使得所獲得報告會增加其複雜性。

幾乎所有國家皆有某種形式的「轉運或轉口」概念，一些歐盟國家成員，如義大利、葡萄牙和西班牙則稱「轉運或轉口」的概念並不存在各自國家的法律，但歐盟法律則有規定這個概念，在歐盟大範圍內已經有一定程度的調和。如在歐盟海關法典第 2913/92，主要法定條文修訂海關編碼 450/2008 和邊境措施規例 1383/2003 皆有所規定。在一些國家，特別是「轉運或轉口」概念並未規定在商標法中之國家，將「轉運或轉口」概念明確規定在海關法中，當然也有一些例外的國家，例如新加坡則規定「轉運或轉口」概念於商標法律和賦予廣義的定義，它包括商品不管是否登陸或轉運在新加坡，無論是否在同一運輸工具被用來運送貨物離開新加坡皆包括在「轉運或轉口」物品；在法國「轉運或轉口」物品明確提到在商標法律，但僅定義於海關法中；瑞士則指出「轉運或轉口」的定義在智慧財產權法和海關法中可能會有所不同；瑞典則指出，雖然「轉運或轉口」的概念在法律上沒有定義，在商標權案例法律術語已被使用，同樣地，芬蘭則指出儘管法律本身的措辭不同，實際上已使用「轉運或轉口」來形容過境物品現象，故該「轉運或轉口」在不同的國家似乎有無數的使用的術語，尤其於海關法或國際海關協定的條款中定義。

而對於「轉運」、「轉口」和「轉運或轉口」概念之差別性，中國集團提及「轉運或轉口」物品解釋為通過境內陸路貨物，而「轉口」物品則指不通過境內陸路的貨物，但在海關控制下的運輸，最後又通過不同的方式進行在同一船隻或飛機運載的貨物流入和流出的該領土；在法國，「轉運或轉口」和「轉口」物品之間是有區別的，在商標法處罰適宜上，後者是在以同樣的方式進口、出口和再出口的行為，然而，對法律本身，目前尚未有確切的定義，而對於「轉運」及「轉運或轉口」則並沒有什麼區別；歐盟中如比利時和荷蘭的集團則解釋雖然商標侵權與海關法是有區別的，然商標侵權與「轉運」、「轉口」和「轉運或轉口」等概念並未有相關性之問題。

(2) 轉運或轉口物品之侵權

「轉運或轉口」物品是否被認為落入商標權人防止他人進口附有商標物品之排他權範圍內之問題，大約三分之二的集團，包括澳洲、中國、新加坡、美國和許多歐盟的國家回應物品在運輸途中沒有落入商標權人的權利者用來防止其他進口商品軸承的商標侵權，且在技術上，物品在運輸途中並沒有「進口」到過境國，例如，美國指出因為過境貨物並未有商業流通，商標法沒有賦予商標權人任何權利來抵制這樣的轉運或轉口物品，故約有三分之二集團回應從國家 A 標有商標的商品（國家

A 商標未註冊) 被送到 C 國 (國家 C 商標未註冊) 通過過境國 B (國家 B 商標有註冊), 該運輸過程中, 標有該商標的物品不被視為侵犯商標權。

大多數歐盟集團提出和參考從歐盟法院 (CJEU) 既有的判例法, 它顯示, 對於一些歐盟國家而言, CJEU 判例法已經否決或推翻國家的法律地位, 奧地利集團報導說, 2001 和 2002 年兩個較早的國家最高法院的判例決定與後來 CJEU 的判例法的結果是相反的, 同樣地, 愛沙尼亞集團則指出於不久之前 CJEU 對諾基亞/飛利浦 C-446/09 和 C-495/09 的判例, 海關當局認為商標持有者之排他權則可延伸到防止在運輸過程中的「轉運或轉口」物品。

包括來自阿根廷、巴西、秘魯、俄羅斯、瑞士和土耳其則回應, 貨物若屬於商標權人的獨占權, 該貨物在運輸途中可被停止, 例如, 瑞士集團的報告, 由於部分修訂的商標保護法(2008年), 貨物在運輸途中被明確提及包含於商標權人的專屬權, 因此, 侵權貨物的轉運或轉口可能會被商標權人阻止過境的。且瑞士集團進一步的回應, 採用這種權利以防止瑞士成為仿冒商品的過境國是合理的, 雖然它被認為將轉運或轉口的商標亦包含於商標權人的專屬權利可能給商標權人過度法律權力, 特別是, 將貨物被送到商標權不保護的國家, 而瑞士集團更提及根據瑞士法律, 未經授權的商品在運輸過程中會被視為侵犯知名或著名商標, 即使該商標沒有在瑞士註冊。

(3) 協調建議

「轉運或轉口」物品造成侵權

認為「轉運或轉口」物品會對已註冊商標造成侵權的爭論包括: 轉運或轉口貨物在運輸過程中不總是到達其最終目的地, 反而隨後不離開過境國, 並於過境國進行非法傳播該物品; 即使假設該轉運或轉口物品在運輸過程中並不會在過境國商品化, 然僅僅存在假冒商品亦會對商標權人產生直接和間接的損害, 並且一般而言會影響經濟之創新; 對於商標權人而言, 能在侵權貨物散布的任何階段, 有機會介入侵犯其商標專用權之商品散布是非常重要的; 這或者不是商標權人對於轉運或轉口商品豁免其侵權的利益或者大眾的利益, 而是, 仿冒品可能會對大眾造成嚴重的健康風險; 不斷增加的假冒商品是全球公認的問題, 不應使假冒商品被允許在轉運或轉口過境的庇護下而免疫; 使用轉運或轉口辦理過境手續, 本身亦構成了商業活動; 假冒商品已被證明是與組織犯罪相關的, 雖然消費者和一般民眾錯誤地不將其視為是有害的活動; 作為更廣泛的公眾政策問題, 其有必要停止涉及假冒和仿冒之犯罪活動, 也正因如此, 可根據商標法來對轉運或轉口物品實施補救措施是適當的。

「轉運或轉口」物品不造成侵權

相對地, 認為「轉運或轉口」物品會對已註冊商標不造成侵權的爭論包括:

在轉運或轉口物品之過境國，商標權人並沒有造成任何的損失；對於大眾所造成之混亂和對商標權人業務受損的風險是非常低；在未與商標權有所關係之轉運或轉口過境國若將其視為侵權，則會降低工作效率及國際貿易的自由度；對於並非國家原產地和目的地之過境國，沒有理由在轉運或轉口過境國的納稅人應提供稀少缺乏資源，如法院和海關官員來處理該事件；該爭論有很多的實際問題，在許多情況下，商標權在不同的國家由不同的權利人所擁有，舉例，澳洲權利人僅在澳洲所擁有之商標權由其他在運輸過程中合法貨物所侵權，能夠阻止轉運貨品再出口嗎？從本質上講，這將視為勒索國際權利。

相關協調建議

瑞士集團指出轉運或轉口過境貨物被視為是國內使用的行為，是專為商標權人所保留的，建議調和不應過於延長和擴張，但建議類似瑞士專利法的概念，即專利持有人可禁止專利侵權物在進口目的地之情形時，方可禁止該專利侵權物在轉運或轉口之過境國，該種概念也可應用於商標侵權之情形；新加坡集團則建議，國家解決這個過境/運輸侵權貨物的問題應透過國際合作的方式，而不是試圖創建在轉運或轉口過境國當地之法律例外以適應在運輸途中侵權貨物的法律範圍。

3.結論

工作委員會針對各集團所提意見及其相異、分歧處，整理相關問題作為本次大會之解決方案(resolution)基礎並提出相關草案予以討論。

(二)Q230 解決方案 (Resolution)

工作委員會將各集團所提報告內容彙總，而所考慮要素則包括：轉運過境貨物會否有商標侵權的問題在過境國是複雜和廣泛的問題；「轉運或轉口」及「過境」在不同的上下文及有關海關法和智慧財產權法之不同國際公約有不同的含義，雖然幾乎所有國家都提供一些轉運過境及過境用語的概念，然而這些特定的用語可能無法在所有國家相同定義該概念，因該些理由，本決議並不會試圖對該些用語作法律上的定義；對於過境物品之處置方式各國間有很大的差異，對於過境之轉運或轉口物品是否涉及過境國商標侵權和該國之海關法有密切之相關聯。

而後，工作委員提出解決方案草案內容，經各集團出席代表成員參與、討論與表決，所完成之解決方案草案修正版，其主要內容如下：

- (1) 「轉運或轉口」和「轉運」的術語應於日常使用之理解方式上來做理解，具體而言，轉運或轉口，即為貨物被宣稱在運輸途中經過一傳遞國家（過境國家）到另一個國家（目的地國）的路上，且該貨物並非要置於過境國的市場上；
- (2) 作為最低標準，過境貨物於某些情況下顯示有落入商標擁有者權利之商標貨物有可能進入該過境國市場之跡象，則需防止該貨物進口，該跡象包括：轉運或轉口過

境或轉運過境物品之擁有者或負責人於過境國已有廣告宣傳、轉運或轉口過境或轉運過境物品之擁有者或負責人於過境國已有販賣、歷史紀錄顯示轉運或轉口物品之擁有者或負責人於過境國曾釋出侵權物品於過境國、轉運或轉口物品之擁有者或負責人於過境國不與海關當局合作或不遵守海關要求、轉運或轉口物品目的地未聲明或與海關之檔案不符合；

- (3) 僅以該轉運或轉口貨物可能不會到達目的地國家及該貨物可能會進入過境國之可能性並不足以造成商標侵權之理由；
- (4) 若有跡象顯示該轉運或轉口貨物會進入過境國市場，則轉運或轉口物品之擁有者或負責人須有舉證責任，以顯示該貨物最終並不會進入過境國市場；
- (5) 過境國邊境措施的應用對商標擁有者而言應為可行的，使他們對轉運或轉口的商品能夠行使權利；
- (6) 於過境國的強制執行權利之補救措施應與其他商標侵權行為之補救措施相同，它遵循相同抗辯及其他商標侵權之補救措施。

三、Q231：工業產品之設計與著作權保護間之交互關係

(一)Q231 摘要報告 (Summary Report)

1.前言

此議題係就工業產品 (industrial design) 受設計權與著作權保護之交互關係進行討論。由於工業產品的外觀主要係透過工業設計權或設計專利 (兩者以下總稱「設計權」) 保護²，但其亦可能受到著作權所規定之「應用美術著作 (works of applied art)」所保護³，因而設計權法規與著作權法規可能產生保護上的競合，故本議題將探究兩種權利在保護上的競合程度，並試著能提出實用的統一性規則。

工作委員會就此議題總計獲得回應之國家集團共計 42 國，包含阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、中國、智利、捷克共和國、丹麥、埃及、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、匈牙利、印度尼西亞、愛爾蘭、義大利、日本、拉脫維亞、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、巴拉圭、菲律賓、波蘭、葡萄牙、韓國、俄羅斯、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、烏克蘭、英國和美國。

² 巴黎公約第 5 條之 5；TRIPS 協定第 25 條

³ 伯恩公約第 2 條(1)、第 2 條(7)

2.各國現行法與判例法分析

2.1 累積保護 (Cumulative protection)

(1) 是否允許同一工業產品同時受到設計及著作權之保護？亦即，是否允許同一工業產品能夠獲得設計與著作權的累積保護？

各集團對於相同工業產品受到著作權及設計法、皆允許在一定程度上給予累積保護。也就是說相同之工業產品能夠同時受到設計權及著作權保護。

英國集團則指出，有關工業產品的設計文件不應受著作權保護。另外，若符合著作權保護的工業產品，該著作權的保護期限將被限縮至 25 年，使其與英國註冊設計最長年限之 25 年一致。加拿大、愛爾蘭和新加坡也是類似之規定。巴拉圭集團則指出，工業產品之持有人則必須對工業模型及設計與著作權選擇其一保護。

2.2 註冊/審查

(2) 工業產品如欲享有設計保護時、是否需踐行註冊程序？相關註冊程序需否進行實質審查？

在歐盟分為註冊設計及非註冊設計，該註冊設計不須實體審查。大部分集團的設計保護是需要註冊的、其中有些需要實體審查（例如，加拿大、捷克共和國、埃及、芬蘭、匈牙利、印度尼西亞、日本、墨西哥、巴拉圭、俄羅斯、泰國、美國），其他集團則須註冊但無須實體審查（例如，阿根廷、澳洲、巴西、保加利亞、中國、愛沙尼亞、法國、德國、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、馬來西亞、荷蘭、挪威、菲律賓、波蘭、葡萄牙、新加坡、瑞士、土耳其和烏克蘭）。在英國，則可選擇不註冊系統，若為註冊系統亦不須審查。在澳洲，設計需要透過註冊，經註冊後的設計權於實施前需提出實體審查請求，若未經實體審查仍無法實施該設計權。

2.3 要件

(3) 工業產品在各國欲獲得設計保護或著作權保護的個別要件為何？要件之間有何差異？

〔設計〕

在歐盟，設計權的要件為新穎性和獨特性。新穎性是指在申請前或優先權日前未有相同之設計，如果只是不重要的細節的差異仍會被認為相同。獨特性是指整體視覺印象是否會使普通觀察者產生混淆，判斷獨特性時應考量設計自由度。

在其他集團，設計權的要件為新穎性及原創性（如保加利亞、紐西蘭、菲律賓和俄羅斯）。阿根廷的設計權的要件則為美學特徵 (aesthetic features)、原創性及新穎性

為要件；在巴拉圭，新穎性及美學或裝飾目的為要件。部分集團指出，除了產業利用性，只需具新穎性（馬來西亞、祕魯和泰國）；在加拿大，則須符合原創性，亦即不得與習知設計為相同或混淆之設計。在中國，設計必須明顯不同於先前設計或其結合。在日本，則為新穎性及創作容易性。與之類似的，如美國具有新穎性及非顯而易知性。另外大部分集團（如阿根廷、加拿大、瑞士和歐盟成員國），純功能性是排除保護的。

〔著作權〕

大部分集團，新穎性並非著作權之要件，原創性、創作性和/或近似則為著作權之要件。

有些國家之著作權保護需符合原創性（例如加拿大、埃及、愛沙尼亞、法國、馬來西亞、荷蘭、挪威、巴拉圭、瑞士、泰國和英國），個人智慧創作（德國）、來自作者之智力活動之獨特性或原創性（匈牙利和土耳其）、原創和藝術著作（丹麥）、反映作者的智力創作（芬蘭）或原創藝術作品（阿根廷、愛爾蘭和紐西蘭）或創作性和原創性（拉脫維亞）或原創智慧創作（菲律賓）或創意表現（波蘭）、創作活動（保加利亞和俄羅斯）、創作性和藝術品質（義大利）或獨立和原創性（瑞典）等類似觀念則為其要件。

加拿大集團指出，受保護之著作須具備原創性，即須符合技巧和判斷的想法表現。在法國和比利時，原創性是該作品被製造的時的任何時點，藉由「作者的個人特色的標誌」等相關名詞，又如「創造的心血、結晶」和「美學表現」也被使用。挪威集團指出應具原創性，必須比註冊設計更嚴格，亦即可能必須具備較高的藝術成果。

部分國家指出受保護之作品必須：(1)記錄在實質形式（如馬來西亞、泰國及英國）及；(2)屬於特定物品類別之作品（如泰國）。某些國家（如法國）指出可受著作權保護的著作不能是功能性的。

〔差異〕

在形式要求上，註冊與否似乎是二者最主要的差異；在實質上，客觀的新穎性則是二者最主要的差異。加拿大集團指出工業設計保護的原創性要求應高於著作權。法國集團指出設計權是就先前技藝評價新穎性及獨特性；其與著作權的原創性不同，其是獨立的要件。

(4) 對於工業產品給予著作權保護之要件、與一般賦予美術著作的保護要件是否有所差異？

大部分國家集團認為著作權所保護之工業產品應與一般美術著作的保護要件相同（例如阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、智利、中國、捷克、丹麥、埃及、愛沙尼亞、芬蘭、法國、匈牙利、愛爾蘭、拉脫維亞、馬來西

亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、巴拉圭、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、西班牙、新加坡、瑞典、泰國、土耳其和烏克蘭)。

在這些國家集團中，部分認為基於工業產品的特性，其要件可能與一般美術著作略有不同。芬蘭及法國集團指出，取決於功能特徵之產品形狀，應無個人創作表現之空間，因此其不可能受著作權保護，而一般而言工業產品較一般美術著作具較多之功能性特徵。挪威集團指出，因美術著作無須考量產品的技術層面，因此處理工業產品之保護可能較一般美術著作較為嚴格。

相反的，某些國家集團（如德國、義大利、日本、俄羅斯、瑞士和美國）則認為著作權應對工業產品的保護給予不同的要件要求。部分國家集團（如德國、義大利、日本、俄羅斯和瑞士）指出，純藝術的原創作性門檻應低於應用美術。德國集團指出，應用美術作品的保護與純藝術作品有所不同，應用美術作品僅在其創意表現遠高於設計技藝之平均水平才適用於著作權法所保護之美術作品。指即德國判例法所稱之原創性之「階梯理論（Stufentheorie; "doctrine of levels"）」，雖然在德國法院最近的判決中，並未揭示是否仍遵循此項法則，但在著作權保護的案例中，其僅在設計領域中被認為「藝術（artistic）」者，才會被授予著作權。在瑞士及義大利亦有相同的看法，「藝術性（artistic quality）」似乎是工業產品得受著作權保護的要件。在日本，能被授予著作權的工業產品，只有當其能成為純藝術作品，或其具有純藝術之品質：(1)考慮其是否有較高的美學水平或藝術品質；(2)考慮其是否是為追求美學表現，不只是為實用目的；(3)考慮其是否為藝術物品或完整的美術著作，而應排除實用目的。此即是日本意匠法及著作權法所保護工業產品的法律架構。在美國，著作權所能保護之工業產品必須能具獨特識別性，且為獨立存在，而排除物品之功能考量。否則，其必須符合著作權所保護的圖案、圖形或雕塑之特性。

2.4 保護及侵權評估之範疇

(5) 對於工業產品的著作權保護範疇是否與一般藝術著作相同？如不同者、相異點為何？

大部分國家集團指出，工業產品及美術著作應給予相同或實質相同的著作權保護範圍（如阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、智利、中國、捷克共和國、埃及、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、印度尼西亞、義大利、日本、拉脫維亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、巴拉圭、秘魯、葡萄牙、波蘭、新加坡、烏克蘭、西班牙、瑞士、泰國、土耳其和美國）。

有些國家集團則對於工業產品給予較窄於一般美術作品的保護範圍（如丹麥及瑞典）。其指出工業產品在著作權上會被判斷侵權通常僅得為非常接近的模仿。

(6) 有關工業產品的侵害著作權評估準則與侵害設計的評估準則有無不同？

大部分國家集團對於侵害著作權評估準則與侵害設計權的評估準則不同(例如：澳洲、奧地利、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、中國、愛沙尼亞、法國、德國、匈牙利、愛爾蘭、義大利、日本、拉脫維亞、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、挪威、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、英國、烏克蘭和美國)，雖然實質近似皆是兩者共通的判斷原則之一。

在歐盟，設計權是否侵權是以一般使用者（informed user）是否會對其產生不同之整體視覺印象；判斷其範圍時應考慮該設計的自由度。設計權僅會在商業活動造成侵權（私人或非商業活動則不會）；著作權則可以對抗私人使用。

「接觸（Access）」是所有國家集團對於著作權認定必要之要件。此外，某種程度的實質近似亦是要件。另外，歐盟指出在判斷著作權侵權會評斷再現的元素是否是作者智力創作的表現。

在法國，工業產品的著作權保護，是依產品的本質特徵所形成的獨創性是否可能產生意義不大之差異或近似混淆；判斷方法是就著作權作品與侵權物品比較，判斷後者是否有展現出前者之創作或藝術元素。在德國，設計侵權之判斷除了近似判斷外，尚包含該差異是否仍會具相同之整體印象，但在著作權上則只有近似而無所謂差異之比對。挪威也是類似的作法。澳洲集團則指出，設計侵權是判斷是否在整體印象上實質近似；著作權侵權則是判斷是否仿冒實質部分。

丹麥集團指出，在實務上丹麥法院表示設計侵權和著作權侵權是相同的。同樣的，亦有團體指出在大部分情況下，若該設計亦符合原創性者，侵犯設計權也會構成侵犯著作權。義大利集團則指出，設計權與著作權在相同作品上的侵權有一極大的重疊。匈牙利集團指出，法院評估設計是以一般使用者來判斷是否有近似的視覺印象，但著作權則無須考慮使用者之觀點。即著作權的判斷著重於是否先前著作是否被使用到新的創作中。

在日本，侵犯著作權的重點在於「本質特徵(essential characteristics of expression)」是否呈現已存在的著作權作品上。但在設計權則是整體觀察，雖然仍需確定其顯著之部分（設計的要部），其與歐盟作法類似。

在紐西蘭，設計的侵權是判斷新穎特徵是否實質近似，而著作權則是判斷著作上的實質部分是否客觀近似。在美國，著作權的侵權是判斷著作是否被接觸及實質近似，而設計專利則是”以「普通觀察者」判斷其是否近似於先前技藝，而被認為是相同的專利產品。在瑞士，設計的侵權判斷與商標法相似，皆是以「消費者」觀點來判斷，但著作權則是完全不同（設計權是「消費者」，著作權是「該技藝之人」）

(7) 工業產品係「獨立於舊有的著作或設計」是否得依著作權或設計法規成為防禦上之主張？

大部分國家集團認為工業產品是否「獨立於舊有的著作或設計」，僅得作為著作權的防禦主張，但並不會作為設計權的防禦主張（如澳洲、比利時、巴西、加拿大、中國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、匈牙利、愛爾蘭、日本、拉脫維亞、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、挪威、波蘭、俄羅斯、瑞典、瑞士、英國和美國），部分歐洲成員指出，其亦可作為非註冊設計的防禦主張（如奧地利、比利時、捷克共和國、法國、德國、匈牙利、愛爾蘭、義大利和西班牙），因為歐盟法律係依是否有仿冒來給予非註冊設計的保護。在此關係下，如果是獨立工作的設計師所產生的作品，相競合的使用則不會被認為仿冒。

丹麥集團補充，獨立創造的工業產品，即沒有已知的註冊設計延緩公告，只要沒有相關設計或資料提供給公眾，工業產品的使用並不會造成侵犯舊產品/設計。在澳洲，獨立創作將減輕所有者可取得的賠償金（例如，限制損害賠償或利益所得）；部分國家集團（例如荷蘭和瑞典）如果二產品間明顯近似，則會推定為複製。

相反地，某些國家/地區，對於獨立於舊有著作或設計並不會對著作權及設計法成為防禦上之主張（例如阿根廷、義大利、巴拉圭和秘魯）。在新加坡，兩者則皆會成為防禦上之主張。

2.5 保護期間

(8) 對於工業產品的著作權保護期間或設計保護期間分別為多長？

〔設計〕

歐盟註冊設計是從申請日起算5年，每次可辦理延展5年，最長為25年。在阿根廷也是類似的方法，但最長為15年；俄羅斯，也是從申請日起算25年。歐盟非註冊設計則是自第一次公開起算3年。

有些國家最長為10年（澳洲、加拿大、智利、中國、印度尼西亞、秘魯和泰國）；在巴西最早為申請日起10年，但也可延展至25年。有些國家，是從取得註冊日開始起算5年，且可再延展兩次每次5年（如紐西蘭，巴拉圭，菲律賓和新加坡）。在馬來西亞，是從申請日起算5年，另可再延展兩次每次5年，所以最長為15年。在烏克蘭，是從申請日起算10年，可延長但不得延長超過5年。

某些國家是從申請日起算15年(例如埃及和墨西哥)。在日本，是從註冊起算20年。在美國，是從公告起14年皆有效。

〔著作權〕

絕大多數提交報告的國家集團（如阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、保加利亞、智利、捷克共和國、丹麥、芬蘭、法國、德國、匈牙利、義大利、拉脫維亞、在荷蘭、挪威、巴拉圭、秘魯、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、西班牙、

瑞典、瑞士、土耳其、烏克蘭和美國)，著作權可存續70年保護在作者死亡後仍存續或在作者死亡後第一年1月起算等等。有些匿名作品，其保護期為公眾可接觸起算70年（如比利時、芬蘭、法國、荷蘭）或創作起算70年（如奧地利）。在合作案例上，則是由最後作者死後或一年後起算70年（如：阿根廷，澳洲，丹麥，法國和德國）。在法國，死後出版的作品也是相同的保護期限，如果在期滿後公開，保護期間將從第一年1月出版後為期25年。在美國，著作權保護為作者死亡後70年，若為職務作品，則是創作後120年或公開後95年擇一較短者。在一個法律的實務案例下，期限為50年，第五十年的12月31日首次出版後期滿（或創作完成後50年，如果未發布）（中國）年或創作後50年（愛沙尼亞）。在日本，電影作品的保護期限是公開後70年。在墨西哥，則為作者死後100年。

在英國或英國聯邦成員國，會因實用性而對工業產品的著作權保護年限有所調整（詳見問題(10)）。某些國家集團，如果工業設計是工業上應用或商業上利用，著作權與註冊設計的累積保護較會降到最低(如新加坡)。

(9) 賦予較短保護期間之智慧財產權屆滿後會產生何種效果？換句話說、工業設計保護期限屆滿後、著作權保護能夠繼續嗎？

絕大多數指出，著作權與設計保護是完全獨立的，設計保護屆滿後著作權保護仍不變（例如，阿根廷、奧地利、比利時、巴西、保加利亞、智利、中國、捷克共和國、丹麥、埃及、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、匈牙利、印度尼西亞、義大利、日本、拉脫維亞、墨西哥、荷蘭、挪威、巴拉圭、秘魯、菲律賓、葡萄牙、俄羅斯、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、烏克蘭和美國）。

英國、澳洲、加拿大、愛爾蘭、馬來西亞、紐西蘭和新加坡的情況則與上述不同。英國，設計權與著作權可各自存在，但只在較短者期滿後即消滅（詳見問題(10)）。在澳洲，立體設計的註冊將刪除著作權的施行力，在工業設計保護期滿後著作權將不再保護。只有在平面設計的情況下，著作權才接續保護工業設計。加拿大，只要其是存續的，並不因設計保護期滿而影響著作權保護，且著作權對於某些設計有排除保護。愛爾蘭，著作權對工業產品保護將限制至25年。設計保護期滿後，著作權將不繼續保護設計。馬來西亞，工業程序或方法所做成的產品受著作權保護25年。紐西蘭，若設計保護放棄或15年期滿，將不再保護著作權，僅餘保護申請設計之圖面文件。新加坡，註冊設計和著作權並不得雙重保護。波蘭的工業產品係同時受到著作權保護跟註冊設計保護，且不得超過註冊設計最長25年之保護年限。

2.6 調整提議

(10) 對同一工業產品可能無法同時受設計及著作權法規保護/或同時受設計及著作權法規保護、而設計保護期間屆滿之著作權保護情形、是否曾採取任何調整措施？

絕大多數國家集團在案例上並未見有採取任何調整措施（例如阿根廷、奧地利、

比利時、巴西、保加利亞、智利、中國、捷克共和國、丹麥、埃及、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、匈牙利、印度尼西亞、義大利、日本、拉脫維亞、墨西哥、荷蘭、挪威、巴拉圭、秘魯、菲律賓、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、烏克蘭和美國)。

值得一提者，在英國則有就設計權與著作權採取調整措施，例如：註冊設計之文件，會因為已授予設計權保護後，而喪失該文件的著作權；若設計是被利用在工業上，該設計之著作權的保護會被調整為與設計權保護年限最長之25年；但上述設計不包含表面裝飾與雕塑。

(11) 對工業產品而言、是否應同時給予工業設計及著作權保護？

大多數國家集團（如阿根廷、奧地利、比利時、巴西、保加利亞、中國、捷克共和國、丹麥、埃及、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、荷蘭、挪威、巴拉圭、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、英國、烏克蘭和美國）認為工業設計和著作權應予以累積保護。

其中（例如，阿根廷、奧地利、巴西、捷克和愛沙尼亞）指出，其二者保護的目的、要件、影響和範圍皆有不同，所以應以兩套系統配合並給予累積保護。著作權的優點是保護係立即而且自動的，其要件為較低門檻的原創性，不須申請及註冊費用；而設計法下的註冊保護則有助於確定權利人的專利權利而給予專利權人較廣的法律保護範圍。

一些國家集團指出（如比利時和中國），沒有理由排除累積保護；其他國家集團（如芬蘭），指出累積保護提供設計師和工業良好的資產去保護他們的工業產品；而在實務上，法律給予累積保護並不會造成問題。在這方面，某些國家集團如(法國和義大利)甚至偏好累積保護，因為它提供給工業產品多樣性的保護可能，提供了較大的範圍保護且面對各種態樣的侵權給予彈性應用的空間。

相反的，新加坡集團認為應對累積保護給予最小的空間；加拿大集團亦是認為如此。一些國家集團(如日本、墨西哥、俄羅斯)認為，雖然法律允許累積保護，但仍認為不應給予。日本集團認為，一般原則下不應給予累積保護，因為：(1)其必須適度鼓勵設計申請，以避免申請案量減少；(2)如果累積保護是被允許的，其可能造成市場上實施的困難。俄羅斯集團認為如果國際條約制定統一的工業設計保護（排除它們在著作權），將有助於經濟關係的確定性。印尼集團甚至認為應有明確的標準去區分著作權法和工業設計法的商品種類範圍，以避免產品或設計受保護的混亂。

(12) 如應給予雙重保護、是否應採取調整措施？應採取何種措施加以調和？舉例來說、一旦特定藝術著作同時享有工業設計保護時、是否對該著作之著作權保護有所限制？

絕大多數國家集團（如阿根廷、奧地利、比利時、巴西、保加利亞、智利、捷克共和國、丹麥、埃及、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、馬來西亞、荷蘭、挪威、巴拉圭、菲律賓、葡萄牙、西班牙、瑞士、泰國、土耳其、烏克蘭和美國）無須採取任何調整措施，因為其是可累積保護的，並不互相矛盾。

比利時集團認為，每個系統都有其優點和缺點，基於以下考量，兩種保護同時存在是合理的：(1)有關所有權人和日期的證據（註冊設計可以主張確定的日期和所有權人當在主張侵權時）；(2)獨立創作（獨立創作的防禦並無法用於註冊設計）及創作公開（註冊設計的公開將可能勸阻競爭對手）之考量。

丹麥集團認為，如果因為通過註冊取得設計保護，而拒絕工業產品受著作權保護，將使著作權所保護的工業產品較純美術著作成為二流著作。德國集團認為，不應以任一系統來取代另一系統，基於歐洲法律，因為其將導致許多困難及差別待遇的議題並使之護惡化。西班牙集團認為，著作權若由於工業設計已保護的作品而拒絕給予保護，這將是對原創作品給予無法令人接受的歧視。美國集團認為，著作權保護不應被剝奪，因為它是更廣泛的保護原創性設計，因它可合理使用作為獨立創作的防禦。他們也指出，工業設計很少具藝術價值，所以可能無法受到著作權保護。

相反地，某些國家集團（如澳洲和加拿大）認為，他們國家已有做相關調整。愛爾蘭、新加坡和英國亦是。

另有一些國家集團（如中國、愛沙尼亞、日本、墨西哥、秘魯和俄羅斯）認為應採取一些措施來解決重疊。中國集團提案：(1)在設計專利保護以前，應用美術可受著作權保護；(2)一旦取得設計專利保護，著作權即應拒絕保護相同的著作。愛沙尼亞集團提案：(1)著作權不應保護設計法有關之功能性，(2)應考慮作者與僱主間的調和。日本集團指出，英國的作法有助於解決累積的保護。俄羅斯集團認為，同樣的作品如已受設計註冊，則不應受著作權保護。匈牙利集團認為，應確保同樣的產品不應受到著作權和設計權兩次的處罰，例如權利人不應要求侵權金兩次。葡萄牙集團建議累積保護是可取的，但實用藝術給予70年保護太長了，應減為25年。

2.7 其他建議

某些國家集團（如芬蘭和法國）建議，如果工業產品係有公司的員工所創作，著作權的擁有者可能和設計權的擁有者不同，建議應透過合約是較合適的方法。義大利集團建議如果物品的形狀是技術性考量，則不應給予著作權。同樣的，美國指出不論是著作權或設計都不應保護功能性。

英國集團建議，解決此問題是應考量：(a)回應設計與著作權的重疊問題，都應考量競爭法政策與物品自由流通政策所帶來的限制；(b)一般而言，著作權應無須對於工業設計給予限制，除了對上述(a)的政策有可能發生極小的狀況給予特定的限制；(c)認知匹配性（**must-fit**）產品應被排除著作權與設計保護；(d)認知工業產品符合無

註冊或註冊設計時，著作權的保護期限不應超過註冊的最大期限；(e)純功能應屬專利權，應被排除於著作權與設計權的保護。

3. 結論

如前述，就設計與著作權保護的差異似有蠻大的共識，雖然有些意見仍有不同：

- 形式規定：依伯恩公約第 5(2)條，著作權保護不須具備任何形式規定，而設計在大部分需要註冊，但也有部分可利用無註冊取得較短期間的保護。
- 要件：著作權一般而言須具備原創性，但不需客觀的新穎性要件；但設計專利需要客觀的新穎性要件。
- 保護期間：根據 TRIPS 第 26(3)條，設計保護最短的期間為 10 年；根據伯恩公約第 7(4)條著作權最短的期間為 25 年。
- 侵權：獨立創作而無接觸任何先前作品的工業產品，可能侵犯設計權，但不會侵犯著作權。

有關著作權所保護的工業產品，大部分國家集團認為其應與純藝術保護要件相同，但部分持不同看法。這議題將在工作委員會會議中進行討論，其將可能在工作委員會討論著作權是否因產品功能或技術，而不允保護或受限制。一些國家集團指出，著作權與設計不得延伸到技術和功能考量，這一點也將討論。與之類似的，有關著作權的保護範圍，產品功能元件是否被保護是討論的議題，贊成累積保護雖佔大多數，但仍有強烈的反對意見。

此外，大部分國家集團認為似無必要採取措施調整累積保護或解決重疊保護，但其他亦有認為需要調整。此是取得共識之困難之處，因其難以決定是否禁止或採取措施進行調整。關於此問題，將就設計權或著作權的保護期間是否需進行調整進行討論。

(二)Q231 解決方案 (Resolution)

針對解決方案草案內容，經各集團出席之代表成員參與討論，最後完成解決方案修正版，其內容如下：

- (1) 著作權保護應要能保護工業產品。
- (2) 著作權所保護的工業產品，應無須經過註冊。
- (3) 具原創的藝術特徵 (artistic character) 之工業產品即應足以符合著作權之保護要件。
- (4) 著作權及設計權所保護的工業產品應排除產品外觀完全取決功能性考量的設計。
- (5) 工業產品應受著作權及設計權二者累積保護。
- (6) 著作權保護工業產品的期間應與設計權保護該產品的期間各自獨立。

- (7) 著作權所保護之工業產品的保護範圍與一般著作所受著作權法保護的範圍不應給予差別待遇。

四、Q232：智慧財產權法律與傳統知識之關聯性

(一)Q232 摘要報告 (Summary Report)

1.前言

廣泛地說，傳統知識(TK)包括智慧資本、文化認同、精神信仰和習慣法律制度的原住民或當地社區的知識系統。TK 也有一個堅強的實際構成要素，因為它往往已經歷過好幾代的發展，在回應不斷變化的情況下，因此，可能包括傳統的農業、生態、環境或藥用知識。嚴格地說，TK 僅包含知識和想法。然在更廣泛的意義上，它延伸到這類知識和想法的表現，該表現被視為傳統文化表現形式 (TCEs) 或'民俗學表現'，其中可能包括音樂、藝術、設計、名稱、標誌和符號、表演、建築形式、手工藝品、工具、樂器和敘事 (narratives)。

傳統知識持有人對原有領域以外之傳統知識商業性剝削引發了其反對濫用、事先知情同意及需要公平利益分享的法律保護的題，在這方面，與傳統知識和如何維持、保護和公平地利用傳統知識的智慧財產權系統的作用已在國際政策討論中受到越來越多的關注，生物多樣性公約(CBD)是第一次明確提及對傳統知識的保護的國際協定，該協定接受各國將其遺傳資源及傳統知識與其主權相連結，並提出利用這些資源需事先知情同意和獲取利益分享之概念；WIPO 政府間委員會(IGC)也已處理一系列有關智慧財產、傳統文化表現形式、傳統知識和遺傳資源之相互作用的問題，包括與遺傳資源及傳統知識有關的要求保護的發明專利申請的揭露要求。

本次議題延續 2006 年的 AIPPI 哥德堡代表大會特別委員會 Q166，該特別委員會所得決議包括：傳統知識在公共領域中應被視為與其他資訊域相同來進行可專利性發明的評估、專利系統並不適合用於控制是否生物多樣性公約之要求被符合、如果國家法律要求遺傳材料和傳統知識在專利申請中需有來源的聲明，該種法律應該只能要求專利申請人盡他所知來鑑別從發明人獲得遺傳材料或基於傳統知識資訊之來源，且申請人有權矯正任何不註明出處或添加任何後來自基因材料原產地所獲得之信息，及除專利申請外，各國應制定其他用來處理有關遺傳資源和傳統知識之事先知情同意、獲取和利益分享之方法或機制。

而本次 AIPPI 第 43 次會議 Q232 問題所提問重點及所做決議主要僅著重於傳統知識(TCEs 亦包含於 TK)，且並不試圖解決智慧財產以外之政策問題，政策相關問題僅限於 IP，即僅以智慧財產權法為核心，例如以專利、商標和其他顯著標誌、地理標誌、著作權、設計和機密資訊/營業秘密法為主要討論核心；分組報告執行委員就此議題總計獲得包括阿根廷、澳洲、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、智利、中

國、丹麥、厄瓜多爾、埃及、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、匈牙利、印度尼西亞、義大利、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、巴拉圭、秘魯、菲律賓、葡萄牙、俄羅斯、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰國、土耳其、烏克蘭、英國和美國等 37 個集團提出報告。

2.各國現行法與判例法分析

(1)TK 定義

對於傳統知識定義等相關問題，大部分提出報告之集團(大約 80%)指出在他們國家法律並沒有對於傳統知識有所定義，縱使在他們國家法律對傳統知識有所定義，例如巴西、巴拉圭、秘魯、葡萄牙、西班牙和泰國，但其定義往往被限定於某種狀況下使用或被有所限定。例如，在巴西，僅侷限定義與巴西遺傳遺產相關之傳統知識；在葡萄牙，傳統知識僅被定義於某些植物物種，而非被智慧財產權所保護之品種。

中國集團則指出其國家非物質文化遺產法所包含的定義則包括“非物質文化遺產”，該法為各種傳統文化通過一代又一代各族人民的傳輸之表現形式，其被視為傳統文化表現形式相關的實物和場所部分之文化底蘊，此外，根據阿根廷憲法，CBD 則被定位於對國家法律的層次。

由於大多數集團對於 TK 於國家法律中並未有所定義，故該問卷進一步詢問各集團是否有對 TK 有所謂之「工作定義」(working definitions)，例如是否有任合描述中的草案法律，法規，政策文件或其他討論材料，所得問卷結果將其分類，在 29 個對 TK 未有國家法律定義中，15 個集團亦未有對於 TK 有工作定義，其他集團則將「工作定義」使用在政策面或其他討論材料、採納或參考國際文書或正準備制定包括傳統知識定義的國家法律草案。

將「工作定義」使用在政策面或其他討論材料，例如，澳洲已提出各種定義在公開文件中，包括所有元素造成土著人民的文化遺產，包括聖地、遺傳物質、文物、語言、歌曲、慶典、照片、錄音、電影和書面報告（包括檔案和歷史文獻）以及土著知識系統。在厄瓜多爾，秘書處為土著人民，社會運動和公民參與所編寫一份文件中，TK 被形容為構成「祖先的智慧」系統，隨著時間的推移已建立在日常實踐的基礎上。

將「工作定義」採納或參考國際文書，例如，保加利亞報告提及使用 WIPO/GRTKF/IC/19/5 之第 1 條（保護的客體）方案 2 作為制定工作定義。厄瓜多爾及愛沙尼亞則以「生物多樣性公約」中之定義為參考。德國則指出，專家們經常使用「保護傳統知識」定義即為 WIPO 的條款草案的定義之一，即定義傳統知識是指知識背景，包括訣竅、技能、創新、實踐和學習的土著人民或當地社區的傳統知識系統的組成部分的。

最後，在印尼、墨西哥、南非和土耳其都有法律草案正在進行制定中。

(2)TK 保護機制

除丹麥和烏克蘭集團外，其他國家皆有直接或間接保護傳統知識所制定之法律，其可能是通過現有的或 IP 適應、相關權利有關的法律或法規措施。其中，阿根廷、保加利亞及厄瓜多爾通過憲法層級來保護傳統知識，阿根廷採用 CBD，根據其憲法，其優於國內法之上，保加利亞之憲法則保證保護智慧產權合於智慧財產權之保護範圍)，厄瓜多爾的憲法允許祖先和土著人民建立領土地區來保存自己的文化。

國家法律沒有明文提及 TK 保護機制之國家包括：澳洲、比利時、保加利亞、加拿大、中國、厄瓜多爾、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、匈牙利、義大利、日本、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、巴拉圭、菲律賓、俄羅斯、南非、瑞典、土耳其、英國或美國。而巴西、智利、印尼、秘魯、葡萄牙、西班牙和泰國則報告在他們的國家法律有明確提到 TK 保護機制。

約 85% 的集團報告，以智慧財產權法為核心保護傳統知識（無論是積極的還是防禦性的），無論是直接或間接的保護之法律，該些法律必須符合有關的保護標準方可獲得保護。許多研究集團還報告了其他法律，特別或間接的涵蓋到 TK，例如，秘魯的一般環境法，則包括保護傳統知識，承認和保護所有權，建立知情同意的機制和措施，以防止/懲罰生物之剽竊；只有不到 10% 的集團（比利時，厄瓜多爾和秘魯），傳統知識保護是透過經修改適應智慧財產權法 IP 系統或相關法律，在比利時，透過「生物多樣性公約」的原產地要求的披露引入「專利法」來保護傳統知識，厄瓜多爾則透過憲法來予以保護，秘魯保護傳統知識相則透過結合智慧財產權法及獨有專門法律來保護傳統知識。約有 1/3 集團則報告指出其皆透過獨立專門的法律或法規來保護傳統知識。

而對於以智慧財產權法來保護傳統知識，其中約有 14 個集團以著作權和商標法保護，16 個集團以專利及地理標誌來保護，8 個集團以設計來保護及 10 個集團以機密資訊/營業秘密法予以保護。

關於傳統知識的保護，對於是否實施積極或防禦性之保護措施，集團中有 75% 贊成防禦性保護機制，50% 的集團則贊成積極性和防禦性的雙重保護形式。

(3)傳統知識調和

約有 1/4 集團並不希望對於傳統知識有統一定義，大約有 10% 集團不置可否，其餘約 2/3 集團則贊成對傳統知識做統一定義。澳洲、保加利亞、芬蘭、德國、匈牙利、巴拉圭、土耳其、英國和美國不認為傳統知識在各國需有統一定義，其主要的原因是難以有效地制定一個統一定義，其中包括世界各地的土著文化需求差異很大，而事實上，傳統知識的內容從一個地區到另一個地區亦各有所不相同。

不贊成統一定義

德國集團指出，尋求對傳統知識的保護措施倡議有很大的不同；土耳其集團則認為對傳統知識定義可能會對不斷變化的需求之傳統知識有所限制和不夠靈活，後者關注的問題至少可以解決美國集團的建議，不是劃定一個確切的統一定義，而是一個包容性的定義可能會更有益；英國集團不僅關注任何定義都可能含糊不清、過於寬泛，且更基本的關注是否會有一個明確的和合理的政策目標用來支持一通用的「傳統知識權利」，英國的關注的是積極的權利可能會破壞現有的傳統上不願意保護單純信息之智慧財產權系統的完整性，而這是可能透過獨一專門的系統來予以處理來，然而英國支持解決目前有關保護傳統知識所存在缺陷的防禦性具體措施，其並不利於傳統知識的廣泛定義，故在該種情況下，英國集團認為，保護傳統知識的具體機制處理適合使用於國家級層面，故可以對國家文化上特定族群作適當處理。

尚未決定

比利時、紐西蘭和俄羅斯集團對傳統知識是否需一統一的定義表示沒有意見。日本集團則表示所關注者為傳統知識適當保護和智慧財產權保護之間的劃分，雖然統一的定義可能是被希望並可用以達成共識，然而何者傳統知識應該受到保護或專利中何者應受到保護，日本集團和德國及土耳其集團所表達者有類似的擔憂。

贊成統一定義

阿根廷、巴西、加拿大、智利、中國、丹麥、厄瓜多爾、埃及、愛沙尼亞、法國、印度尼西亞、義大利、墨西哥、荷蘭、秘魯、菲律賓、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰國和烏克蘭則在某些情況下贊成有統一的定義。加拿大集團認為，歸根究底，一個統一的定義是被期待，但更好的為集中努力協調傳統知識管理制度作為第一步，考慮到不同階段的法律發展傳統知識的概念，不同的國家和社會的利益，及需要協調傳統知識的來源間的差異性；許多其他贊成調和之統一定義之集團則提到可以足夠的靈活性來考量各文化之差異性，這將允許各國包括源於他們各自的國家，土著人民或文化社區的傳統知識的特殊性質來做靈活的處理。

4. 結論

工作委員會針對各集團所提意見及其相異、分歧處，整理相關問題作為本次大會之解決方案(resolution)基礎並提出相關草案予以討論。

(二)Q232 解決方案 (Resolution)

工作委員會將各集團所提報告內容彙總，並考慮大部分集團報告提出在他們國家法律中並沒有對於傳統知識有所定義、國家法律對傳統知識的保護通常不直接與既存核心智慧財產權法引用有關或沒有明確提到傳統知識、傳統知識統調和定義是

令人期待的、贊成統一調和的傳統知識保護方法、考慮傳統知識防禦性保護概念是合意的，但並沒有多數贊同積極性的保護及 WIPO 政府間委員會(IGC)已同意一項為期一年計畫繼續深入談判以締結國際法律文書來確保有效之遺傳資源，傳統知識和傳統文化表現形式之保護等要件。

而後，工作委員提出解決方案草案內容，經各集團出席代表成員參與、討論與表決，所完成之解決方案草案修正版，其主要內容如下：

- (1) 「傳統知識」統一調和定義是令人期待的；
- (2) 「傳統知識」統一調和定義應納入「知識」、「傳統」和「當地社區」的概念，可包括：
 - a) 「知識」：關於資訊、實施、風俗、文化表現、技能、方法、技術訣竅、教義、經驗教訓和流程；其可為有形或無形的、涵蓋傳統生活方式/醫學，並與利用天然/人權/遺傳資源有關的知識；其可為(i) 有形或無形的，和(ii)涵蓋傳統生活方式/醫學，並與利用天然/人權/遺傳資源有關的知識；
 - b) 「傳統」：經由一代一代的繼承來建立、保存和傳輸上述(a)知識，並考慮到該種知識實際上是動態和不斷變化的；
 - c) 「社區」：與大家公認社區相關聯，包括原住民或當地社區或傳統社會；
- (3) 「傳統知識」統一調和定義應考慮到有關政府間委員會對傳統知識的工作；
- (4) 「傳統知識」統一調和的定義應符合智慧財產權法、遺傳資源和傳統文化表現形式的定義；
- (5) 統一調和處理傳統知識是值得鼓勵；
- (6) 國際和國家法律涵蓋「傳統知識」應包括促進相關 TK 提供利益攸關者法律上之確定性及與現有 IP 系統相符合，該種法律可提供獨特的 TK 處理系統；
- (7) 雖然採取傳統知識國際備案制度來避免跨邊界問題，並降低第三者從現有智慧財產權所獲得之權利凌駕於傳統知識的風險，但傳統知識之保護不應完全依賴備案制度。然而國際備案證書仍需作為存在傳統知識的初步證據；
- (8) 任何國家備案制度應協調和支持國際備案制度；
- (9) 國家不應排除建立國家或區域的爭端解決機制來解決傳統知識的糾紛；
- (10)任何一種傳統知識的適當處理方式不應由其他種類的傳統知識解決方式所決定；
- (11)防禦性保護傳統知識是值得鼓勵的，但其具體情況則需要進一步研究。

肆、心得及建議事項

一、心得

AIPPI 為國際上極具影響力之非官方智慧財產組織，其成員雖大部分為從事專利、商標等智慧財產專業之代理人或律師，但每年該組織皆能提出重要議題，不僅包含智慧財產執業實務，亦涵括法律制度、相關科技產業或國際趨勢等前瞻且關鍵之 IP 問題。更重要的是，每屆 AIPPI 大會之參與會員總能理性並有系統地提出建設性的建議方案，提供國際智慧財產組織或其他先進國家智慧財產局作為政策實務參考，以發揮其影響力。

我國目前雖尚未成為 AIPPI 之國家或地區集團會員，惟藉由主動參與，亦能將該議題之建議方案帶回國內，以作為未來改進我國智慧財產制度的參考；以本屆討論議題所提之解決方案為例：建置一透明且便利之審查歷程紀錄系統以供公眾取得、考量工業產品得受著作權及設計權二者累積保護、建立傳統知識的備案系統等等，皆是具參考價值之方案。

二、建議事項

筆者有幸參加本屆 AIPPI 大會，藉著參加各個專業議題討論，並與世界各地之智慧財產專業人員交流，不僅有助於增加國際視野，同時也能從不同於官方審查人員之角度觀看智慧財產之議題，可謂收獲良多。於此僅提出以下幾點建議事項：

- 一、應盡可能促成我國代理人或其協會向 AIPPI 爭取成立國家或地區集團會員，使我國能更有組織、更有效率地參與該組織之活動。
- 二、透過所成立的集團，未來應積極將我國之報告提交大會並作入大會之摘要報告中，向國際分享我國制度，增加我國之能見度。
- 三、透過所成立的集團，未來於參與議題討論時更具組織地提出團體意見，以有效發揮我國之影響力。

伍、附件一覽

附件 1：Q229 Resolution

附件 2：Q230 Resolution

附件 3：Q231 Resolution

附件 4：Q232 Resolution

Congress Seoul 2012
Adopted Resolution
October 23, 2012

Resolution

Question Q229

The use of prosecution history in post-grant patent proceedings

AIPPI

Noting that:

- 1) The use of the prosecution history of a patent in post-grant patent proceedings remains an area where divergent practices exist among various countries and regions.
- 2) This subject has been touched upon in prior work of AIPPI, such as in Q142 ("*Breadth of claims, support by disclosure and scope of protection of patents*") and Q175 ("*The role of equivalents and prosecution history in defining the scope of patent protection*").
- 3) In the Rio de Janeiro Congress in 1998, it was resolved in the context of Q142 that:
 5. *Material filed during examination or in the course of inter partes proceedings to justify any generalisation in the claims of specific disclosures in the description shall not:*
 - a) *have any effect on the scope of the disclosure of the patent application as filed;*
 - b) *form part of the patent;*
 - c) *serve to remedy any inadequacy in the description as filed.*
- 4) The issue of prosecution history was also considered in the context of Q175, but the resolution reached at the Executive Committee meeting of Lucerne in 2003, was limited to the use of the prosecution history in the context of equivalents and was as follows:

Notwithstanding that an element is regarded as an equivalent, the scope of protection conferred by a patent claim shall not cover the equivalent if: (...)

 - c) *the patentee expressly and unambiguously excluded it from the claim during prosecution of that patent to overcome a prior art objection.*

- 5) In the context of this present resolution on Q229, "prosecution history" shall mean:
 - a) amendments made to the patent application during the examination process, including amendments to the claims, the description and the drawings; and
 - b) arguments made to the examiner and positions adopted by the applicant during the examination process.

Statements and definitions made in the application as originally filed shall not be considered "prosecution history". The "examination process" shall mean the original examination and any subsequent examination, opposition or re-examination, but excludes court proceedings. For additional clarity, unless otherwise stated, the term "prosecution history" does not include foreign prosecution history.

- 6) In the context of this present resolution on Q229, "post grant proceedings" shall include any proceedings determining the scope of protection of a patent claim, in particular
 - a) proceedings before a patent office, including, for example
 - i) re-examination or reissue;
 - ii) opposition; and
 - iii) invalidity proceedings; and
 - b) proceedings before a court, including, for example:
 - i) infringement, including declarations of non-infringement
 - ii) invalidity and/or
 - iii) support/sufficiency of disclosure.

Considering that:

- 1) Almost all legal systems recognize the interest of legal certainty for third parties who may be accused of infringing a patent right.
- 2) Many legal systems contain statutory provisions, case law and/or legal doctrines that seek to prevent a patentee from benefitting from taking inconsistent positions in the prosecution history and in post grant proceedings.
- 3) The question arises as to whether the interest of legal certainty is served by using the prosecution history when interpreting the claims, or, alternatively, whether the wording of the claims should be decisive, as interpreted in the light of the description and the drawings, but without having regard to the prosecution history.
- 4) These questions are addressed differently in different legal systems.
- 5) In the context of the use of prosecution history in post grant proceedings, a balance must be struck between the interests of third parties accused of infringement and those of the patentee, recognizing that a fair protection for the patentee must be ensured.
- 6) In view of the fact that the use of the prosecution history in the context of claim construction is, if indeed possible, addressed differently in different legal systems, often on the basis of different general civil or common law doctrines such as estoppel, forfeiture, abandonment of rights or tort laws, AIPPI expresses the desire to

harmonize certain principles on the use of prosecution history specifically in the context of patent law.

Resolves that:

- 1) The prosecution history should be made publicly available as much as possible and in a transparent and easily accessible manner, preferably via internet.
- 2) The primary source for determining the scope of patent protection shall be the words of the claims, in the light of the description and the drawings, as those words would be understood by a person skilled in the relevant art. Statements made during the examination process that purport to limit the scope of a claim should, as much as possible, be added as limitations in the claims or, where appropriate, as disclaimers in the description or drawings, during the examination process.
- 3) Under certain circumstances and taking into account certain restrictions as set forth herein, the prosecution history shall be taken into account in post-grant proceedings provided it is publicly available.
- 4) The prosecution history may be relied upon by any party to a post-grant proceeding. However, the prosecution history shall be taken into account in post-grant proceedings only when and to the extent that it is relied upon by a party thereto.
- 5) The prosecution history cannot serve as support for an interpretation of a claim, broader than justified by the meaning of the claims in the light of the description and the drawings in the patent.
- 6) The prosecution history may be taken into account in post-grant proceedings in order to establish the meaning of ambiguously worded claim features, as they would be understood by the skilled person in the art.
- 7) Where the prosecution history contains a clear and unambiguous statement made (and not withdrawn before the grant of the patent) by or on behalf of the applicant, from which it must be concluded that the applicant disclaims or abandons part of the scope of protection that would otherwise be included, the scope of protection shall be limited accordingly in post-grant proceedings.
- 8) In considering whether a particular amendment or argument from the prosecution history from an earlier stage in the examination process should be taken into account during post-grant proceedings, it shall make no difference:
 - a) whether the particular amendment or argument in question was made during the original examination or during a later stage in the examination process;
 - b) whether the particular amendment or argument related to the claims, to the specification, or to the drawings; or
 - c) in which particular type of proceeding the amendment or argument was made.

- 9) Without prejudice as to its probative value, the prosecution history from an examination process in a first jurisdiction may be taken into account in post-grant proceedings in a second jurisdiction.

Congress Seoul 2012
Adopted Resolution
October 23, 2012

Resolution

Question Q230

Infringement of trademarks by goods in transit

AIPPI

Noting that:

- 1) AIPPI has studied aspects of border measures and other means of Customs intervention against trademark infringements in previous questions, leading in particular to:
 - a) The resolution of the Congress of London in 1986 – Question Q86, entitled ‘Measures against Counterfeiting of Branded Goods’ (**London Anti-Counterfeiting Resolution**);
 - b) The resolution of the Council of Presidents of Lisbon in 1993 – Question Q122, entitled ‘Customs Seizure’ (**Lisbon Customs Seizure Resolution**);
 - c) The resolution of the ExCo of Sorrento in 2000 – Question Q147, entitled ‘Border Measures after TRIPS’ (**Sorrento Resolution**); and
 - d) The resolution of the ExCo of Buenos Aires in 2009 – Question Q208 entitled ‘Border measures and other means of customs intervention against infringers’ (**Buenos Aires Border Measures Resolution**).
- 2) The London Anti-Counterfeiting Resolution recognized the losses sustained by those businesses whose products are subject to counterfeiting and adopted the recommendation that international cooperation in the field of police action and Customs’ action should be strengthened with a view to eliminating international trade in counterfeit goods (N°4b).
- 3) The Lisbon Customs Seizure Resolution supported the establishment of a system for the seizure by Customs authorities of counterfeit and pirated goods which infringe trademarks, copyrights and related rights (N°1). AIPPI further expressed the opinion that in any such system the rights of any person whose goods have been wrongly seized should be adequately protected by requiring the owner of the relevant IP right to indemnify that person (N°2). Finally, AIPPI considered that such a system should be extended to other IP rights (including industrial designs) if it is clear that there is infringement of such rights (N°3).

- 4) The Buenos Aires Border Measures Resolution observed that:
- a) border measures are now generally available for pirated copyright goods and counterfeit trademark goods. (In many countries, such measures are also available in cases of infringement of design rights, patents and other IP rights);
 - b) the level of evidence for alleged infringement that is required by Customs authorities in order to invoke border measures varies widely among countries, and resolved that border measures should be available in respect of all IP rights and all forms of IP infringements as recognized under the laws of the relevant national or regional jurisdictions.
- 5) The Sorrento Resolution observed that most countries, consistent with their obligations under Article 51 of TRIPS, have procedures for the suspension by the Customs authorities of the release into free circulation of counterfeit trademark goods and pirated copyright goods, either in the form of Court actions or of actions before the Customs authorities or of combined actions before both the Courts and the Customs authorities. The Sorrento Resolution resolved, among other things:
- a) that border measures be extended to well known marks within the meaning of Article 6bis of the Paris Convention, as well as to marks which have not been registered but which otherwise enjoy protection under the national law of importation;
 - b) that all countries extend border measures to goods in transit and to goods intended to be exported, which would otherwise infringe intellectual property rights of the country of transit, or the country of export respectively; and
 - c) that further study be undertaken, of the application of border measures to intellectual property rights other than those infringed by counterfeit trademark goods and pirated copyright goods within the meaning of Note 14 to Article 51 of the TRIPS Agreement.

Considering that:

- 1) The question of whether goods in transit would be considered a trademark infringement in the transit country is complex and broad.
- 2) The terms “in transit” and “transit” have different meanings in different contexts and also in different international treaties concerning both Customs law and intellectual property law. Whilst almost all countries provide for some sort of in transit concept, these specific words may not be the words expressly used in all countries to define this concept. For these reasons this resolution will not attempt to attribute a legal definition to these terms.
- 3) The treatment of goods in transit varies considerably among the different countries. The question of whether goods in transit would be considered a trademark infringement in the transit country is closely linked to Customs law. The scope of this Resolution is limited to the enforcement of intellectual property rights under intellectual property law.

Resolves that:

- 1) The terms “in transit“ and “transit“ should be understood in a general sense, as they are commonly understood in ordinary usage. Specifically, that goods in transit are commonly understood to be goods which have been declared to pass through a country (the transit country) on their way to another country (the destination country) and not to be put on the market in the transit country.
- 2) As a minimum standard, goods in transit should fall within the trademark owner’s right to prevent others from importing goods bearing the trademark in certain circumstances where there is an indication that the goods may enter the market of the transit country, such as:
 - a) where the owner of, or any other person responsible for, the goods in transit has advertised such goods in the market in the transit country;
 - b) where the owner of, or any other person responsible for, the goods in transit has offered such goods for sale in the transit country;
 - c) where the owner of, or any other person responsible for, the goods in transit has a history of previous conduct of having released infringing goods for sale in the transit country;
 - d) where the owner of, or any other person responsible for, the goods in transit has not cooperated with Customs authorities or complied with Customs requirements; or
 - e) where the destination of the goods is not declared or is inconsistent with the Customs documentation.
- 3) The mere possibility that goods might not reach the destination country and that the goods might be diverted into the market in the transit country are not sufficient grounds to establish trademark infringement.
- 4) If any of the indications referred to in paragraph 2 of this Resolution can be established, the owner of or any other person responsible for the goods in transit must have the burden of proof to show that the goods were not destined to enter the market of the transit country.
- 5) Border measures applicable in the transit country should be available to the trademark owners to enable them to enforce their rights against goods in transit.
- 6) The same remedies should be available for the enforcement of rights against infringing goods in transit as for other trademark infringements. It follows that the same defences and remedies applicable to other trademark infringements should also be available where goods in transit are accused of infringement.

Resolution

Question Q231

The interplay between design and copyright protection for industrial products

AIPPI

Noting that:

- 1) AIPPI has previously studied the unification of the law on industrial designs (Q34) and the economic importance of the protection of designs (Q73).
- 2) However, AIPPI has not previously studied the interplay between design and copyright protection for industrial products. This is an important area of the protection for intellectual property rights, because it offers the potential for the longer term of protection under the copyright laws, compared to the more limited term of protection for design rights.
- 3) This Resolution addresses the circumstances in which industrial products are protected by copyright law. The resolution also addresses the relationship between copyright and design protection for industrial products. This resolution is intended to foster international uniformity of the rules governing the interplay between these two bodies of law with regard to the protection of industrial products.
- 4) This Resolution addresses industrial products in the sense of all types of products for which protection is available, based upon appearance, shape and ornamentation, including, for example, handicraft products and works of applied art.
- 5) This Resolution does not address all the details of: (1) the requirements for obtaining protection or (2) the scope of protection. Patents (except design

patents), utility models, trademarks and unfair competition are also beyond the scope of this resolution.

Considering that:

- 1) All the reporting national Groups report that cumulative protection of the same industrial product or the shape thereof by copyright and design law in their countries is permitted to some extent.
- 2) The majority of these Groups state that registration of a design is necessary under national laws. Some require substantive examination. Most groups state that registration is not necessary for copyright protection.
- 3) Typically novelty and originality or individual character are required for design protection, though some reporting groups say that more than novelty may be required, such as some measure of creativity over known designs. In contrast, most Groups report that novelty is not required for copyright protection, but rather originality.
- 4) Most reporting Groups say that their copyright law grants the same, or substantially the same, scope of protection for industrial products as for other copyrighted works.
- 5) The vast majority of reporting Groups say that the criteria for assessing infringement of copyright protected industrial products are different from the criteria for assessing infringement of a design right, although substantial similarity can be a main criterion for both. The vast majority also say that access to the protected work is an important requirement for copyright infringement, but not for infringement of registered design rights.
- 6) The vast majority of reporting Groups say that copyright protection remains unaltered after expiry of design protection and that therefore there is no measure of adjustment in their law, whereby the same industrial product may have a limited term of protection compared to the usual term of protection under the copyright laws.

Resolves that:

- 1) Copyright protection should be available for industrial products.
- 2) Copyright protection should be available for industrial products without the requirement for registration of the copyright.

- 3) Having original artistic character should be a sufficient qualification for copyright protection for industrial products.
- 4) Copyright and design right protection of industrial products may be excluded in so far as the shape or appearance of the product is dictated exclusively by functional considerations.
- 5) Cumulative protection should be available for industrial products by both copyright and design rights.
- 6) The term of copyright protection for industrial products should be independent of the term of design right protection for such products.
- 7) The scope of copyright protection for an industrial product should not differ from the scope of protection normally conferred by copyright law.

Resolution

Question Q232

The relevance of traditional knowledge to intellectual property law

AIPPI

Noting that:

- 1) The Convention on Biological Diversity accepts the sovereignty of states over their genetic resources and traditional knowledge (**TK**) connected with it, and puts forward the concept of prior informed consent and access and benefit sharing when utilising such resources.
- 2) The WIPO Intergovernmental Committee on IP and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (**IGC**) has been negotiating for a legal instrument(s) on the protection of genetic resources, TK and folklore (also referred to as traditional cultural expressions (**TCEs**)).
- 3) Through its Special Committee Q166, AIPPI monitors, studies and advises on the development of intellectual property (**IP**) and genetic resources, TK and folklore.
- 4) In 2006 in Gothenburg, AIPPI adopted the resolution of Special Committee Q166 that:
 - a) Traditional knowledge in the public domain should be treated as other information in the public domain for the assessment of patentability of inventions.
 - b) The patent system is not suitable to control whether the requirements of the Convention on Biological Diversity are met, in particular since research results and products in commerce and trade need not be covered by patents.
 - c) If national laws require a declaration of the source of genetic material and traditional knowledge in patent applications, such laws should:
 - only require that the patent applicant to the best of his knowledge identifies the source from which the inventor obtained the genetic material or the information based on traditional knowledge;
 - entitle the applicant to rectify any failure to indicate the source or add any later information obtained on the origin of the genetic material.

- d) Ways and means other than patent applications should be developed to deal with prior informed consent and access and benefit sharing concerning genetic resources and traditional knowledge connected with it.
- 5) This Resolution focuses on TK and treats TCEs as encompassed within TK.
- 6) This Resolution does not address policy issues beyond the domain of IP.
- 7) This Resolution addresses core elements of IP law only, ie patents, trade marks and other distinctive signs, geographical indications, copyright, designs and confidential information/trade secrets (**Core IP Laws**).

Considering that:

- 1) A majority of the reporting Groups reported that there is no definition of TK in their national laws.
- 2) A majority of the reporting Groups reported that their national laws provide for some protection for TK, often indirectly by reference to existing Core IP Laws or without express reference to TK.
- 3) A majority of the reporting Groups consider a harmonized definition of TK is desirable.
- 4) A majority of the reporting Groups favour an harmonized approach to protection of TK.
- 5) A majority of the reporting Groups consider defensive protection of TK in concept is desirable, but there is no majority in favor of positive protection.
- 6) The IGC has agreed to a year-long plan to continue intensive negotiations towards concluding the text(s) of an international legal instrument(s) which will ensure effective protection of genetic resources, TK and TCEs including taking a decision at the October 2013 WIPO General Assembly whether to schedule a diplomatic conference to finalise the instrument(s).

Resolves that:

- 1) Adoption of a harmonized definition of TK is desirable.
- 2) A harmonized definition of TK should incorporate the concepts of “knowledge”, “traditional” and “community”, which concepts may include:
 - a) in relation to “knowledge”: information, practices, customs, cultural expressions, skills, methods, know-how, teachings, learnings and processes which may:
 - i) be tangible or intangible; and
 - ii) encompass traditional lifestyles/medicine, and knowledge relating to the use of natural/human/genetic resources;

- b) in relation to “traditional”: the establishment, preservation and transmission of that knowledge through succeeding generations, taking account of the fact that knowledge may be dynamic and evolving;
 - c) in relation to “community”: associated with a generally recognized community, including indigenous peoples or local communities or traditional societies.
-
- 3) A harmonized definition of TK should take into account the work of the IGC relating to TK.
 - 4) A harmonised definition of TK should be compatible with definitions of IP, genetic resources and TCEs.
 - 5) Harmonized treatment of TK is to be encouraged.
 - 6) International and national laws covering TK, should include provisions promoting a comprehensive regime for TK that provides legal certainty for all stakeholders in relation to TK, and that is aligned with the principles of existing IP systems. Such laws may provide for *sui generis* treatment of TK.
 - 7) Although steps should be taken to implement an international recordal system for TK to avoid cross boundary issues and to lower the risk of third parties obtaining or exercising illegitimate IP rights over TK, recognition of TK should not depend on recordal. However, a certificate of recordal should serve as *prima facie* evidence of the existence of the TK.
 - 8) Any national recordal systems should be coordinated with and support the international recordal system.
 - 9) Countries should not be precluded from establishing national or regional dispute resolution systems to resolve disputes involving TK.
 - 10) The appropriate treatment of any one kind of TK should not necessarily be determined by the treatment of other kinds of TK.
 - 11) Defensive protection of TK is to be encouraged but the specificities of this will require further study.