

經濟部幕僚單位及行政機關人員從事兩岸交流活動報告書

參加「2015年第八屆兩岸專利論壇」

研提人單位：經濟部訴願審議委員會

姓名及職稱：葉育大專員

劉宗祐約聘審查員

參訪期間：104年9月21日至104年9月25日

報告日期：104年10月16日

政府機關（構）人員從事兩岸交流活動（參加會議）報告

壹、交流活動基本資料

一、活動名稱：「2015 年第八屆兩岸專利論壇」

二、活動日期：104 年 9 月 21 日至 9 月 25 日

三、主辦（或接待）單位：

我國：中華民國全國工業總會、經濟部智慧財產局

大陸地區：中華全國專利代理人協會、國家知識產權局

四、報告撰寫人服務單位：經濟部訴願審議委員會

貳、活動（會議）重點

一、活動性質

「兩岸專利論壇」為兩岸間就專利有關事務互相交流所舉辦的活動，每年舉辦一次，並由兩岸輪流主辦。首屆自 2008 年於我國舉辦以來，今年已為第八屆，並於大陸地區廣東省廣州市舉辦。該論壇係由我國的中華民國全國工業總會、經濟部智慧財產局及大陸地區國家知識產權局、中華全國專利代理人協會等單位共同主辦或協辦，與會者包括產、官、學等各界代表，藉由兩岸專利法制及實務經驗之交流與分享，提升兩岸專利權之互動與認知，並分享專利布局及訴訟之策略與管理經驗，有助提升兩岸對專利業務之合作，

同時也有助於我國業者於大陸地區專利權益之保障。

二、活動內容

本次論壇內容包括五場主題及十二個議題，本次議題以「專利布局暨訴訟之策略與管理」為主軸，五場主題及十二個議題分別為主題一：「兩岸專利領域最新發展」，其中包括「大陸知識產權最新發展動態」及「台灣專利領域最新發展」兩個議題；主題二：「兩岸專利法制發展動態」，其中包括「臺灣最新專利法制趨勢」及「大陸專利法第四次全面修改介紹」兩個議題；主題三：「兩岸智慧財產法院（知識產權法院）專利審理之挑戰與因應」，其中包括「知識產權法院面臨的挑戰與應對」及「台灣智慧財產法院專利事件審理之挑戰與再精進」兩個議題；主題四：「專利布局暨訴訟之策略與管理經驗交流」，其中包括「聯發科 SEP/FRAND 暨專利授權案件之策略與管理實戰經驗分享」、「企業海外知識產權風險應對」、「台積電跨國專利布局暨美國專利訴訟之策略與管理實戰經驗分享」、「騰訊專利布局與價值評估管理」、「知識產權訴訟案例討論」及「美國發明法案和聯邦最高法院新進判例之影響與台灣廠商因應之策略」六個議題；主題五：「專利布局暨訴訟之策略與管理圓桌論壇」，則為邀請兩岸產業界人士和與會人士針對專利布局與訴訟策略及管理進行深入的對談。以下爰就該十二個議題之內容詳加論述。

(一) 大陸地區知識產權最新發展動態

大陸地區國家知識產權局於西元 2014 年制定及發布了「實施知識產權戰略 2014-2020 年推進計畫」，明確提出”建設知識產權強國”的戰略目標，其目的在於不斷提升知識產權創造、運用、保護與管理能力。大陸地區於西元 2014 年受理之發明專利、實用新型和外觀設計專利申請案共高達 236.1 萬件，其中發明專利申請案即佔 92.8 萬件，相較西元 2013 年增長 12.5%，而西元 2015 年截至 8 月為止，共受理專利申請案高達 162.5 萬件，其中發明專利申請案佔 60.9 萬件，實用新型申請案佔 67.8 萬件，外觀設計申請案佔 33.7 萬件，另外大陸地區於西元 2014 年的 PCT 國際申請量位居世界第三，增長速度更高居世界第一，在在可看出大陸地區對於專利申請的鼓勵與推展。

大陸地區對於知識產權保護的加強約可分成以下六個面向：

1. 完善知識產權法律法規：大陸地區近年來提出專利的修法，包括提高法定賠償額度，並增設對故意侵權的懲罰性賠償制度、完善舉證責任制度、明確間接侵權的法律責任及網路服務提供者的法律責任等，以求增強對專利權利合法權益之維護。
2. 成立知識產權法院：大陸地區於西元 2014 年 11 月起，陸續成立了北京知識產權法院、上海知識產權法院以及廣州知識產權

法院，以求加強對知識產權案件的審理，並確保審判的一致性。

3. 強化行政執法：加強專利行政部門對涉嫌侵害專利權案件的執法手段，包括可以調查搜索證據，甚至可以查封或扣押侵權產品。
4. 完善援助體系：建立快速維權中心，對於專利權受侵害者可以透過快速維權中心獲得援助或進行調解等。
5. 加強培育保護規範市場：於西元 2014 年發布「知識產權保護規範化培育市場指南」。
6. 加強重點領域保護：對於重點科技市場，進行培育已形成專業知識產權市場。

另外大陸地區並透過與美日歐韓等國家或地區的知識產權局的合作或簽署協定，使得其知識產權海內外合作更加緊密，並積極推動兩岸優先權電子文件交換，以及提供台灣專利代理人才有關大陸地區的專利代理人考試訓練及教材，以培育兩岸專利代理人人才。此外，大陸地區亦不斷擴大其審查隊伍及提升服務能力，包括：

1. 建立審查協作中心：建置”一局一委七中心”的審查格局，其審查員超過萬人，其中審查中心即有七千多人。

2. 提高審查質量與效能：包括提高審查水平、確保審查週期均勻合理、建立專利審查投訴平台及滿意度調查。
3. 信息化建設：於西元 2010 年成立專利檢索與服務系統，及建立雲專利審查解決方案，使專利審查員能透過雲端技術共享專利審查訊息，以強化審查員專利審查能力與效能。

(二) 我國專利領域最新發展

我國專利領域的最新發展，主要可分為「專利審查期間大幅縮短」、「專利品質再優質」、「新型專利務實處理」三大部分，以下分就此三部分來介紹。

1. 專利審查期間大幅縮短：

由於我國招聘大量的五年制專利審查人員，加上研發替代役的加入，以及成立專利檢索中心，使得近年我國專利審查期間大幅縮短，並大量提高專利審結的數量。從西元 2010 年時智慧財產局僅審結 28526 件案件，到西元 2014 年已成長到一年審結 70206 件案件，而積案量也從西元 2010 年的 153691 件，降低到西元 2014 年時僅剩 99865 件，到了西元 2015 年 7 月時剩餘案件更降低至 84209 件，而專利平均審結期間也從西元 2010 年的平均 42.38 個月審結一件案件，降低至西元 2015 年 7 月的平均 27.55 個月審結

一件案件，我國的專利案件審結期間甚至比美國的 28.6 個月以及歐盟的 36.1 個月還要快，我國平均審結速度完全不輸給歐美先進國家。

2. 專利品質再優質：

我國對於專利審查實務特別設立溝通單一窗口，對於專利申請人及代理人於溝通窗口所提出對於審查實務之疑義或建言，皆能透過單一窗口即時予以處理，如果所提出的問題屬於專利案件的個案問題，窗口即會轉知給該案承辦審查官知道，讓專利審查官對當事人所提出的問題審慎處理、細加審酌；如果所提出的問題屬於通案性質之問題，則會提出至專利協調會報或專利實務研討會討論，並將討論決議通報給各專利審查官，依據決議內容加以辦理，後續並將問題分類，就其中可供類似案件參考之問題及回應公布於智慧財產局官網中。

此外，我國智慧財產局更自西元 2005 年 6 月起聘請專利代理人、產業界專家及學者等專業人員成立「專利審查品質諮詢委員會」，持續召開專利審查品質諮詢會議，請各委員檢視智慧財產局相關措施之執行成效，並予以指導及建言，以提供智慧財產局適時調整相關行政措施，作為提升專利審查品質方案之參考。另外自西元 2011 年起，每年均由局長親自主持行政爭訟撤銷案件檢討

會議，並彙整完成「專利行政爭訟案例研討彙編」書籍，以提供審查人員做為案例研討、教育訓練之教材。

另外，智慧財產局並特別強化初審案件品質覆核流程，以加強覆核機制，智慧財產局會於待發文案件中於每科每月隨機抽出6件初審案件，交由品質覆核人員實質覆核，若覆核意見認為該案件需要再確認，則交由第二人員再確認，若覆核意見認為無需再確認，則直接交由品質覆核小組主管確認，若品質覆核小組主管認為無須再交由承審科處理，則該初審案件即可發文，若品質覆核小組主管認為該案件還需由承審科處理，則將案件交由承審人員處理，承審人員處理完後，並須再交給品質覆核小組主管確認處理結果後再發文。其中，加強覆核重點包括針對不具進步性之論述，審查理由中應確實指出引證案與申請案之差異，並論述判斷申請案不具進步性的具體理由，且要求至少要論述先前技術間是否具有結合之動機，以及為何先前技術能夠或不能輕易完成申請專利發明之具體理由。

3. 新型專利務實處理：

新型專利務實處理主要分成三方面來討論：「微粒結構」可否准予新型專利、名稱冠有「醫療功效」如何處理、新型更正審查之未來方向。

(1) 「微粒結構」可否准予新型專利：

產業界常常對於某些「微粒結構」提出新型專利申請，例如對於某種凝膠粉圓，提出其新型專利申請範圍為「一種凝膠粉圓，包括：一凝膠基底；其係以天然食用膠質凝膠構成的顆粒構造；以及一粉體包層，其細包覆設置於該凝膠基底的外部。」或例如對於鳳梨酥內餡結構改良，提出其新型專利申請範圍為「一種鳳梨內餡結構之改良，其特徵在於：其結構上主要有一包覆層，而包覆層內係形成一餡料區，該餡料區中則以數塊狀果肉餡填設，使其達到顆粒塊狀之餡料結構。」

而藥廠於設計藥物劑型時，更是通常會於有效成分即核心層外披覆一層以達到將藥物緩釋的效果，所以其層狀結構之設計與使用，對於藥物而言是有其重要意義的，藥廠也常常會針對此種藥物微粒層狀結構提出新型專利申請。所以於新型形式審查時，由於此種藥物微粒以層狀結構呈現對於藥物而言有重要的意義，且其應可符合物品的構造之定義，是以應可判定其符合新型標的之規定。

(2) 名稱冠有「醫療功效」如何處理：

由於許多專利申請人對於其發明名稱或新型名稱常常加上醫療功效，以強調其專利產品的醫療效用，例如「一種保肝及治療

癌症之醫藥組合物」、「可治療癌症之濾水機」、「用於治療頸椎疾病之頸枕」等，然而發明專利及新型專利申請案於審查時並不會對該發明名稱或新型名稱所冠上的醫療功效加以審查，而係僅就申請專利之形式或實質要件進行審查，即有可能造成民眾對於獲准的專利誤會其確有醫療的功效。

為了處理此一問題，智慧財產局對於發明專利或新型專利名稱如涉及「醫療功效用語」，於發明專利核准審定書、新型專利核准處分書上會附帶教示文字，告知專利權人日後實施專利權時，仍須符合相關醫療法規，減少專利權人不當使用冠有「醫療功效」名稱的專利欺騙大眾的情形。

(3) 新型更正審查之未來方向

現行專利法第 118 條對於新型專利之更正規定為：「(第 1 項) 專利專責機關對於更正案之審查，除依第一百二十條準用第七十七條第一項規定外，應為形式審查，並作成處分書送達申請人。(第二項) 更正，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予更正之處分：一、有第一百十二條第一款至第五款規定之情事者。二、明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。」是以，若新型專利有舉發案繫屬，則新型專利更正案採實質審查，若無舉發案繫屬，則新型專利更正案即採形式審查。然而，若採實質

審查，則其比對之基礎為「申請時」之「說明書、申請專利範圍或圖式」，若採形式審查，其比對之基礎則為「公告時」之「申請專利範圍或圖式」，二者之比對基礎明顯不同，容易造成同為新型專利之更正，卻有可能有不同結果之情形，此情形尤其容易發生在更正之事項於說明書中有記載，但於申請專利範圍及圖式並未記載之情形。對於此種比對基礎不同及可能造成審查結果不一致之情形，仍有待討論與思考以決定新型更正審查未來之方向。

(三) 我國最新專利法制趨勢

我國最新專利法制動態主要分為修正專利師法及研擬專利法修正議題二大部份，以下分述之。

1. 修正專利師法：

目前專利師法的修正重點主要放在強化專利師管理，對於未具資格卻受委任辦理專利師業務、不實廣告招攬業務、牌照出租、停業處分期間繼續辦理專利師業務、冒稱專利師/專利代理人等情事，特別增訂或加強罰則的規定，有些甚至以刑事罰加以制裁，以期收強化專利師管理之效。

另外關於專利師受雇於法人之執業方式、專利師執業範圍、增訂專利師在職進行制度等，也將成為未來專利師法的修正重點。

2. 專利法修正研議議題：

研議中的修法議題包括擴大優惠期，將期間延長為一年，並放寬優惠期事由。另外增加優先權主張之復權，研議規定申請人未在 12 個月內於我國申請專利並主張優先權者，得於屆期後 2 個月內申請復權主張優先權。另研議修正取得設計專利申請日之必要文件規定，由現行規定的申請設計專利，以申請書、說明書及圖式齊備之日為申請日，修正為說明書不列入取得申請日之必要文件。並研議延長設計專利權期限，將由現行的「自申請日起算 12 年屆滿」修正為「自申請日起算 15 年屆滿」。

(四) 大陸地區專利法第四次全面修改介紹

大陸地區於西元 2015 年 4 月 1 日將專利法修正草案正式對外公開並徵求意見，並於同年 7 月將新的專利法修正草案上報國務院。而此次修改的主要內容可分為五大面向，分別為「加大專利保護力度，維護權利人合法權益」、「促進專利的實施和運用，實現專利價值」、「落實政府職能法定要求，建設服務型政府」、「完善專利審查制度，提升專利質量」、「完善專利代理法律制度，促進知識產權服務業健康發展」。

1. 加大專利保護力度，維護權利人合法權益：

此次大陸地區的專利法草案完善了相關舉證責任規則，解決了專利權人舉證難的問題。草案第 68 條規定：人民法院認定侵犯專利權行為成立後，為確定賠償數額，在權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的帳簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的帳簿、資料；侵權人不提供或者提供虛假的帳簿、資料的，人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。

另外，專利法草案並提高法定賠償額度，增設對故意侵權的懲罰性賠償制度，以解決賠償過低的問題。草案第 68 條規定：對於故意侵犯專利權的行為，人民法院可以根據侵權行為的情節、規模、損害後果等因素，確定一倍以上三倍以下的賠償數額。對於法定賠償的額度，由現行專利法規定的一萬元以上一百萬元以下，提高到可以確定給予十萬元以上五百萬元以下的賠償。

此外，專利法草案並增加對群體侵權、重複侵權等故意侵權行為的查處，以及加大對假冒專利的處罰額度。草案第 60 條規定：對群體侵權、重複侵權等擾亂市場秩序的故意侵犯專利權行為，專利行政部門可以依法查處，責令侵權人立即停止侵權行為，並可以沒收侵權產品、專門用於製造侵權產品或者使用侵權方法的零件、工具、模具、設備等。草案第 66 條規定：假冒專利除依

法承擔民事責任外，由專利行政部門責令改正並予以公告。非法經營額度於五萬元以上者，可處非法經營額度一倍以上五倍以下罰款；未非法經營或非法經營額度於五萬元以下者，可處二十五萬元以下罰款。

另外，專利法草案並明確規定了間接侵權的法律責任以及網路服務提供者的法律責任。草案第 62 條規定：明知有關產品係專門用於實施專利的原料、中間物、零件、設備，未經專利權人許可，為生產經營目的將該產品提供給他人實施侵犯專利權之行為者，或明知有關產品、方法屬於專利產品或專利方法，未經專利權人許可，為生產經營目的誘導他人實施侵犯專利權之行為者，應與侵權人承擔連帶責任。草案第 63 條規定：網路服務提供只知道或應當知道網路用戶利用其提供的網路服務侵犯專利權或假冒專利，未極其採取刪除、屏蔽、斷開侵權產品連結等必要措施予以制止者，應當與該網路用戶承擔連帶責任。

2. 促進專利的實施和運用，實現專利價值

此次的專利法草案明確了職務發明創造的範圍，並允許發明人或設計人根據與服務單位的協議實施專利技術，並獲得相應收益。草案第 6 條規定：執行本單位的任務所完成的發明創造為職務發明創造。利用本單位物質技術條件完成的發明創造，單位與

發明人或設計人訂有合同，對申請專利權利和專利權的歸屬作出約定者，從其約定；未約定者，申請專利權利屬於發明人或設計人。草案第 81 條規定：國家設立的研究開發機構、高等院校自職務發明創造獲得專利權後，在布變更專利權歸屬的前提下，發明人或設計人可與單位協商自行實施或許可他人實施該專利，並按照協議享有相應之權益。

另外，專利法草案並引入專利當然許可制度，以及規定標準必要專利默示許可制度。草案第 82 條規定：專利權人以書面方式向國務院專利行政部門聲明其願意許可任何人實施其專利，並明確許可使用費者，由國務院專利行政部門予以公告，實行當然許可。草案第 85 條規定：參與國家標準制定的專利權人在標準制定過程中不披露其擁有的標準必要專利者，視為其許可該標準的實施者使用其專利技術。

3. 落實政府職能法定要求，建設服務型政府

專利法草案特別明確國家和地方專利行政部門的職責，國務院專利行政部門負責管理全國專利工作、統一受理和審查專利申請案，依法授與專利權、負責涉及專利的市場監督管理、查處有重大影響的專利侵權和假冒專利行為、建設專利信息公共服務體系以及促進專利信息傳播與利用。而地方專利行政部門則負責該

行政區域內的專利工作、依法開展專利行政執法以及提供專利公共服務方面的責任。

4. 完善專利審查制度，提升專利質量

此次專利法草案適當擴大專利保護範圍，包括明確對局部外觀設計的保護以及延長外觀設計專利保護期限。另外並完善專利申請、審查、複審和無效的程序，包括增加外觀設計國內優先權制度、完善優先權要求的規定以及明確專利複審和無效宣告程序得依職權審查原則。

5. 完善專利代理法律制度，促進知識產權服務業健康發展

此次專利法草案並修訂了專利代理機構及代理師資格的行政審查以及專利代理師、專利代理機構執業基本準則，並增訂制止違法從事專利代理業務的行為，以完善專利代理法律制度。另外並增訂專利行政部門鼓勵和規範信息市場化服務和專利營運活動的職責，以促進知識產權服務的發展。

（五）大陸地區知識產權法院面臨的挑戰與應對

西元 2014 年 8 月 31 日大陸地區第 12 屆全國人大常委會第 10 次會議通過了「關於在北京、上海、廣州設立知識產權法院的決定」，根據該決定，西元 2014 年 11 月 6 日首先在北京成立知識

產權法院，接著西元 2014 年 12 月 16 日廣州知識產權法院成立，然後同年 28 日上海知識產權法院緊接著成立。

「關於在北京、上海、廣州設立知識產權法院的決定」明確了設立知識產權法院的目標，即：為推動實施國家創新驅動發展戰略，進一步加強知識產權司法保護，切實依法保護權利人合法權利，維護社會公共利益，跟是憲法和人民法院組織法，決定在北京、上海、廣州設立知識產權法院，知識產權法院審判庭的設置，由最高人民法院根據知識產權案件的類型和數量確定。

而在加強知識產權保護力度、統一知識產權裁判標準、提高知識產權審判效率、發揮司法保護主導作用等方面，知識產權法院都需有更好的擔當及最佳的作為。因此，知識產權法院應當做好知識產權審判制度運行新機制的探索者，做好法官員額及人員分類管理新機制的探索者，以及做好綜合保障知識產權新機制的探索者。

（六）我國智慧財產法院專利事件審理之挑戰與再精進

我國智慧財產法院自西元 2008 年 7 月 1 日成立以來，專利侵權事件平均結案日一審約 220 日、二審約 240 日，確實改善了以前需長達數年始能結案之情形。且在技術審查官的協助下，智慧財產法院的法官能夠深入分析比對專利與被控親權品的技術特徵

之異同，並審慎正確地判斷專利之有效性。

智慧財產法院成立以來雖頗受肯定，但有些地方仍做得不夠好，導致外界仍有疑慮，重要者有：

1. 聲請證據保全的核准率不高，許多律師、專利師、專利代理人及學者認為如此可能會影響原告訴訟中之舉證，而可能導致敗訴或影響損害賠償額之計算。
2. 技術審查官編制員額有限，且專長無法遍及各領域，無法全面提供各方面之專業技術供法官參考，且可能會有技術偏頗之虞。

關於證據保全核准率不高的問題，智慧財產法院應體認新修正的民事訴訟法第 368 條第 1 項後段規定擴大證據保全之目的，對於智慧財產案件積極地加以運用證據保全之制度，尤其對於聲請人之釋明應釋明至何種程度，應有客觀的標準，對於聲請人應提出何種證據以達到證據保全之目的，法院亦應有責任教示。而智慧財產法院為了鼓勵提高證據保全核准率，於 103 年 4 月間法官會議通過決議，並於 104 年 6 月修正分案實施要點規定：核准執行證據保全，且執行耗時者，一件可抵分同字號案件一件。藉此鼓勵法官積極核准執行證據保全。

另關於技術審查官不夠全面且可能有偏頗之虞的問題，智慧

財產法院會不定期舉辦在職教育，邀請學者專家來演講，以提升法官的本職學能，使法官能了解各種先進技術概況，以充分掌握對個案相關技術的了解，而避免被技術審查官誤導，並降低對技術審查官的依賴程度。此外，為改善外界對技術審查官可能會有技術偏頗之疑慮，智慧財產法院初步擬自行聘僱技術審查官 2 至 3 人，最終目標為 2 分之 1 或 3 分之 1 的技術審查官由智慧財產法院自行聘僱，以解除降低外界的疑慮。

(七) 聯發科 SEP/FRAND 暨專利授權案件之策略與管理實戰經驗

分享

高科技產品的標準制定對高科技業的發展可謂做出重大貢獻，而其附隨產生的標準必要專利（Standard Essential Patents，簡稱 SEP）則為高科技業制定出標準化產品所附隨而得的高價值資產，標準必要專利擁有者因為貢獻了標準必要的技術，因此得以交換標準必要專利的授權條件。

然而為免標準必要專利擁有者因為獨佔此一技術造成壟斷或對被授權人要求過高的權利金或對不同的被授權人要求不同的授權金而產生歧視，所以美國聯邦法院發展出了公平合理非歧視授權條款原則(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory，簡稱 FRAND)，要求擁有標準必要專利者，對於所有被授權人應一視同

仁、非歧視性待遇，應採取公平、合理且無差別的授權方式授權採用該標準規格之廠商。

因此，我國廠商在進行研發 SEP 時就必須特別注意，SEP 固然可以給廠商帶來極大的受益，但是必須注意如何使一件專利能成為標準必要專利，可能必須參與各種標準組織，了解甚至制定規則，而該專利是如何被宣告為標準專利，這都是廠商必須注意的地方。且即使真的取得一個被業界廣泛使用接受的標準必要專利，也要注意有可能被各國的不正競爭法或反壟斷法或 FRAND 所限制，而影響到所能收取的授權金。

(八) 企業海外知識產權風險應對

企業對於其海外知識產權風險經營的影響，應考慮到客戶認知及未來合作、市場延滯、招標投標壓力、品牌聲譽、股市衝擊、法律事務費用、案件敗訴賠償、成本及競爭力等因素。另外企業對於海外知識產權風險部分現狀及趨勢，則應考慮專利許可疊加、國家企業意志統一性、非實施專利事業（Non-Practicing Entity，簡稱 NPE，即俗稱的專利蟑螂）肆虐、標準專利濫用及政策趨勢、訴訟全球化蔓延及中國化等問題。

其中訴訟全球化的案件年年增長，全球案件分布有分散的趨勢，且各國制度差異明顯，司法文化也有所差異，使得訴訟全球

化的問題不可不慎，尤其一場美國聯邦法院的判決就可能導致企業必須承擔數千萬美元的賠償，而國外司法機關的一紙禁令或一次海關的扣押就可能導致該國的產品無法進出口，可能白白損失一個大客戶，這都是企業在評估海外知識產權風險時不能不注意的問題。

又近年來 NPE 肆虐，美國更有 67%以上的專利訴訟都來自 NPE，更應注意與 NPE 間的關係，究竟是要與其對抗到底，還是要與 NPE 進行縱向橫向的聯合，有時若對 NPE 過於予取予求可能成為眾 NPE 眼中的大肥羊，但有時若與 NPE 合作又不失為有效的防禦措施，更可以有效建立自身的產業鏈，同時若透過選購有用的 SEP，更能充實自身的知識產權能量，這都是未來企業在進行海外布局時所應審慎考量的。

(九) 台積電跨國專利布局暨美國專利訴訟之策略與管理實戰經

驗分享

台積電對於專利布局的策略目標主要在於：捍衛集團全球營運活動自由、保護研發成果技術領先地位、強化市場競爭優勢、樹立產業智慧財產權聲譽。而在專利布局策略執行上，包括：全球專利戰略網之佈署建立、專利地圖導入智慧財產權生產計劃、研發/智慧財產權策略緊密結合體制、戰略性智慧財產權生產及倍

增運動。

台積電會定期購買自己所需或競爭者所需的專利以強化自身優勢，也會對全球的專利申請進行全程管理，確保專利的品質，並會透過所購買以及申請的專利的整合來強化智慧財產權的版圖，同時會定期校閱檢視專利版圖所不足的部分，透過策略購買、產學合作申請等方式來全面保護自身的智慧財產權版圖。

而為了實化活用台積電所擁有的專利價值，台積電會將所擁有的專利作為專利交互授權的談判籌碼，以及若遭人訴訟時之反制對方的保衛作戰武器，同時透過專利技術整合成立策略聯盟，且因為擁有多種專利，所以可以將專利加以組合銷售或授權。

而台積電對於訴訟的基本立場是透過每年投資數以億元的研發成本發展自主技術，並積極布局已取得自有專利及營業秘密之保護，同時建立內部資深的智慧財產權團隊，聘請聲譽良好的專業律師盡全力保護公司技術並對訴訟提出防禦。而對訴訟態度是不主動提出侵權訴訟，但若遭他人提出侵權訴訟，則視情況提起適當的反制行動，例如提出確認訴訟、無效判決訴訟、專利再審等，且拒絕為了避免訴訟而輕易和解，對於訴訟不畏戰，有長期對抗以取得最終勝訴之決心及準備，並拒絕對騷擾性的主張或訴訟妥協，以杜絕類此請求一再重演。

(十) 騰訊專利布局與價值評估管理

騰訊集團目前為大陸地區最大的互聯網綜合服務提供商，推出了包括騰訊 QQ、微信(Wechat)等互聯網通信服務，市值更位列於全球互聯網公司的前五名，「財富」雜誌於西元 2013 年更評選騰訊為大陸地區最具創新精神的公司第一名。騰訊未來更計畫將其核心產品「QQ」開放溝通、社交、支付和硬體等能力，打造成 24 小時在線生活圈，以及將其另一核心產品「微信」成為連接醫療、餐飲、交通、教育、企業等一切的開放平台，引領全新的生活方式。騰訊更以創新作為企業發展的驅動力，於超過 20 個國家和地區申請超過 17000 件專利，專利數量位居大陸地區第一，在全球互聯網企業中亦名列第三，「福布斯」雜誌於西元 2014 年更評選騰訊為全球 100 家最具創新公司的第 37 名。

而騰訊集團在知識財產權的管理上，除了專利申請量在全球互聯網公司中始終名列前茅，於大陸地區亦已獲得 2 件中國專利金獎和 8 件優秀獎。此外，騰訊更於各重點大學成立專利創意孵化平台，鼓勵贊助各重點大學協助騰訊進行專利研發拓展，另外騰訊亦會定期對所有的專利質量進行評估，評估因素包括該專利對產品的重要性、是否有可替代性、主張專利權的難易度、對競爭對手的制約程度、市場的需求、國際化的需求等，以決定是否

要繼續保有該專利，或將該專利放棄或販售予其他公司。騰訊更針對專利質量評估制定一套專利質量評審系統，將各種評估因素納入考量後制定一套公式，經公式自動計算出專利的質量分數後，即可以該分數評估是否繼續保有該專利。

(十一) 大陸地區知識產權訴訟案例討論

浙江省高級人民法院 2014 年浙知終字第 17 號民事判決，對於格林生物科技股份有限公司對杭州友邦香料香精有限公司提起專利侵權訴訟的案件中，提出了值得留意的法律見解。該判決指出：格林公司的專利說明書已經指出，過碳酸鈉的作用是提供「有效氧」，而友邦公司生產的香精產品中的過碳酸鈉的有效氧含量 13.5% 高於專利說明書中標示的一般範圍 12-13%。是以，該領域中具有通常知識者無須透過創造性的勞動就能夠聯想到在採用 13.5% 「有效氧」含量的過碳酸鈉的情況下，可以減少其加入量從而改變其與蒎烯的加入量摩爾比。因此，高級人民法院認定友邦公司侵權產品的技術特徵與格林公司的專利技術特徵構成等同，因而判決友邦公司停止侵權、賠償損失及承擔鑑定費用。此判決中值得注意的見解就是法院對於等同侵權的判斷，係認為等同技術是指所記載的技術特徵若為所屬技術領域中具通常知識者無須透過創造性的勞動就能夠聯想、改用為被控侵權物品的技術特

徵，就可認定二者技術特徵實質上是等同的。

(十二) 美國發明法案和聯邦最高法院新進判例之影響與台灣廠

商因應之策略

美國聯邦法院提出了「最寬範圍的合理解釋原則」(Broadest Reasonable Interpretation, 簡稱 BRI)，將可考量的現有技術範圍增大，然而尚未通過的改革法案則意圖廢止該原則，避免將技術範圍解釋得過廣。此外，在 Resmed v. Apex 案，國際貿易委員會發出了諮詢意見，指出舉證責任不應由專利權人承擔，且其發出的同意另覆蓋了 Apex 重新設計的 iCH 增濕器，但同意令並未覆蓋 Apex 重新設計的 Wizard mask，亦未覆蓋 Apex 重新設計的 XT 增溼器。這樣子的意見使得 Apex 重新設計的產品仍有侵權問題，不但使 Apex 白白浪費其重新設計的成本，更使 Apex 得再重新設計產品以避開侵權問題。另外，在 Resmed v. BMC 案，國際貿易委員會對於 BMC 提出的專利無效抗辯並未作出專利無效的簡易判決，但宣布將重新考慮對請求項的解釋進行複審。嗣後國際貿易委員會作出決定，認定 Resmed 的增濕器專利無效，但 BMC 仍不可進口其 iVolve 鼻罩、iVolve N2 鼻罩、Willow 鼻枕面罩、iVolve 全罩式面罩，使得 BMC 雖無須負擔侵權賠償，但仍被禁止進口其產品，可謂是兩敗俱傷的局面。

三、 遭遇之問題

本報告書擬就於本次論壇的諸多議題中，與專利行政爭訟案件審查較具關連的「我國專利領域最新發展」議題中有關「新型更正審查之未來方向」之部分，以及「我國智慧財產法院專利事件審理之挑戰與再精進」議題中有關「技術審查官不夠全面及有技術偏頗」之部分，提出我國可能遭遇之問題，以及可以因應之方法。

(一) 有關「新型更正審查之未來方向」之部分

關於新型更正之審查，我國專利法第 118 條規定：「(第 1 項)專利專責機關對於更正案之審查，除依第一百二十條準用第七十七條第一項規定外，應為形式審查，並作成處分書送達申請人。(第 2 項)更正，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予更正之處分：一、有第一百十二條第一款至第五款規定之情事者。二、明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。」是以，我國的新型更正案原則上採取形式審查，且其比對之基礎為「公告時」之「申請專利範圍或圖式」。然而，若該新型專利有舉發案繫屬，則另依發明專利更正案之規定採取實質審查，而對於發明專利更正案之審查規定，其中專利法第 67 條第 2 項規定：「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」其比對之基礎則為「申請時」之「說明書、申請專利範圍或

圖式」。

如此就會造成同樣為新型專利更正案，卻會發生有時採取形式審查，有時卻採取實質審查，兩種不一致的審查標準。另外若新型專利更正本是更正請求項增列公告本說明書中所載之技術特徵，然該技術特徵並未記載於公告本請求項及圖式，更會發生依形式審查該更正本已明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，然而若依實質審查該更正本並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而發生同樣的更正於形式審查時違反專利法規定，但實質審查時卻符合專利法規定，此種審查結果不一致之問題。

（二）技術審查官不夠全面及有技術偏頗

由於我國智慧財產法院的技術審查官目前多從智慧財產局借調而來，然而借調而來的技術審查官畢竟人數有限，且無法涵蓋各種技術領域，導致有技術審查官專精的領域不夠全面，無法擴及全部專業領域之問題。

此外，因為多數的技術審查官都是從智慧財產局借調而來，導致當事人及外界對技術審查官多有疑慮，擔心技術審查官會較偏袒之前所服務的智慧財產局，而做出對智慧財產局較有利的見解，或囿於過去於智慧財產局審查專利案件之經驗，反而無法做出更全

面、跳脫出過去處於行政機關時之片面看法，而造成技術偏見。

四、我方因應方法及效果

(一) 有關「新型更正審查之未來方向」之部分

有關新型更正因為有無舉發案繫屬而採取形式審查或實質審查不同之審查方式，以及其比對之基礎不同導致審查結果不一致之問題，可以考慮仿效外國新型專利更正制度，例如日本，他們於一般情形僅接受刪除請求項之更正，只有在舉發案繫屬之情形才容許其他更正，並就該更正採取實質審查；另外如大陸地區，於一般情形並不接受新型專利之更正，僅於舉發案繫屬時才接受更正，且對該更正案採取實質審查。

建議我國未來可以仿效大陸地區，於一般情形新型專利不得申請更正，只有在新型專利發生爭議時，才允許申請更正，並就該更正案採取實體審查，如此亦可使新型專利更正之審查方式與比對之基礎均與發明專利更正之審查一致。

或如果仍要維持目前新型專利更正案於一般情形採取形式審查，於有發生爭議時之更正案採取實體審查之制度，則應將形式審查之比對基礎與實體審查之比對基礎規範一致，以避免審查結果不一致之情形。

（二）技術審查官不夠全面及有技術偏頗

關於智慧財產法院技術審查官不夠全面且恐有偏頗之虞的問題，建議法院除了自行招募技術審查官外，也可以善用專家證人、諮詢委員、鑑定人。畢竟技術審查官人數有限，再怎麼招募仍無法擴及所有技術領域，如果透過詢問專家證人、諮詢委員、鑑定人的方式，即可彌補所欠缺的技術領域的漏洞，而且也能夠獲取不同面相觀點的專業見解，有利於法官更加公正公平的審理專利案件，而避免過度仰賴技術審查官之意見，造成判斷上之偏執。

此外，依照智慧財產案件審理細則第 18 條規定：「技術審查官之陳述，不得直接採為認定待證事實之證據，且當事人就訴訟中待證之事實，仍應依各訴訟法所定之證據程序提出證據，以盡其舉證責任，不得逕行援引技術審查官之陳述而為舉證。」技術審查官僅係為法官基於其專業知識提供法官技術意見，法官並不受技術審查官意見之拘束，是以，法院實不宜過於依賴技術審查官之技術意見，在有疑問時仍可諮詢專家證人、諮詢委員、鑑定人，方能作出更公正客觀的判決。

五、心得及建議

本次「兩岸專利論壇」的與會人員，囊括兩岸與專利業務有關之官方人員及民間企業界、律師、專利代理人等。我國部分官方人

員包括智慧財產法院庭長、經濟部訴願審議委員會審查人員及經濟部智慧財產局局長、專利組組長、法務室主任等人，民間則有全國工業總會、聯發科技股份有限公司、台灣積體電路製造股份有限公司、各法律事務所、專利事務所等各產業界人士及律師、專利代理人等。大陸地區則有國家知識產權局、中華全國專利代理人協會、廣州知識產權法院、廣東省知識產權局及專利代理機構及各企業等多達百餘人參與，場面盛大，足見兩岸對於一年一度兩岸專利論壇的重視及專利事務的關心。

本次論壇議題甚多，除兩岸最新專利領域發展、專利修法動態、智慧財產法院/知識產權法院最新進展與挑戰等議題外，更特別對於企業界面臨全球化下專利應如何布局與管理，以及對於專利侵權的訴訟如何因應之策略邀請了產業界的先進與專利代理人、律師等提供其經驗分享與交流，內容十分多樣化，觸角甚廣，最後並邀請各產業界人士及大陸地區國家知識產權局副局長與我國智慧財產局局長上台與各與會人士進行座談交流。參加本次論壇，除在專利法制、行政救濟實務上可學習兩岸不同的專利規定及救濟制度等與業務直接有關的事務，供作未來業務上的參考外，亦可多方瞭解不同面向的專利議題，尤其是專利布局與專利管理方面的議題，藉由與兩岸間官方、民間企業或兩岸專利代理人、律師等多方面的

充分交流，亦可藉此觀看專利實務運作之不同面向，更能一窺專利制度之全貌，而不再只侷限於專利行政救濟實務或法制規範面向。此次論壇再次凸顯兩岸官方與民間專利法制與實務交流之重要性，希望往後亦能藉由雙方不斷的交流與相互學習，促進我國專利事務的發展。

參、謹檢附參加本次活動（會議）之相關資料如附件，報請備查。

職 葉育大
劉宗祐

104 年 10 月 16 日

附件一：論壇議程

9月22日

場次	主持人 / 議題 / 主講人 / Q&A	時間
09:00-09:30 開幕典禮	主持人： 國家知識產權局港澳臺辦公室副主任(國際合作司副司長)劉劍先生 致詞貴賓： 國家知識產權局副局長何志敏先生 智慧財產局局長王美花女士 專利代理人協會會長楊梧先生 工業總會秘書長蔡練生先生 廣東省副省長陳云賢先生	5分 5分 5分 5分 5分 5分
09:30-10:35 第一場主題 兩岸專利領域 最新發展	主持人：廣東省知識產權局局長馬憲民先生 議題與主講人 ◎大陸知識產權最新發展動態 國家知識產權局港澳臺辦公室副主任(國際合作司副司長)劉劍先生 ◎台灣專利領域最新發展 智慧財產局專利三組組長林國塘先生 Q&A	5分 25分 25分 10分
10:35-10:55	茶敘	20分
10:55-12:00 第二場主題 兩岸專利法制 發展動態	主持人：智慧財產局專利一組組長廖承威先生 議題與主講人 ◎臺灣最新專利法制趨勢 智慧財產局法務室主任林清結先生 ◎大陸專利法第四次全面修改介紹 國家知識產權局條法司副司長董瑋女士 Q&A	5分 25分 25分 10分
12:00-13:30	中餐 / 休息	90分
13:30-14:45 第三場主題 兩岸智慧財產法院 (知識產權法院) 專利審理之 挑戰與因應	主持人：專利審查協作廣東中心主任曾志華先生 議題與主講人 ◎兩岸知識產權法院專利審理之挑戰與應對 廣州知識產權法院審判員譚海華先生 ◎台灣智慧財產法院專利事件審理之挑戰與再精進 智慧財產法院庭長陳忠行先生 Q&A	5分 30分 30分 10分
14:45-15:00	茶敘	15分
15:00-17:20 第四場主題 專利布局暨訴訟 之策略與管理 經驗交流 (上)	主持人：神達電腦機構副總經理暨法務長、台灣科技產業法務經理人協會理事長阮啟殷先生 議題與主講人 ◎聯發科 SEP/FRAND 暨專利授權案件之策略與管理實戰經驗分享 聯發科副總經理暨法務長許維夫先生 ◎企業海外知識產權風險應對 中興通訊(股)公司知識產權資深總監文明先生 ◎台積電跨國專利布局暨美國專利訴訟之策略與管理實戰經驗分享 台積電副總經理暨法務長方淑華女士 ◎專利布局與價值評估管理 騰訊科技有限公司技術專利總監王活濤先生 Q&A	5分 30分 30分 30分 30分 15分

9月23日

場次	主持人 / 議題 / 主講人 / Q&A	時間
09:00-10:15 第四場主題 專利布局暨訴訟 之策略與管理 經驗交流 (下)	主持人：專利代理人協會秘書長徐媛媛女士 議題與主講人 ◎知識產權訴訟案例討論 北京市中咨律師事務所所長、專利代理人協會副會長林柏楠先生 ◎美國發明法案和聯邦最高法院新近判例之影響與台灣廠商因應之策略 美國奧睿國際律師事務所駐北京代表智慧產權部合夥律師張亞樵先生 Q&A	5分 30分 30分 10分
10:15-10:30	茶敘	15分
10:30-11:40 第五場主題 專利布局暨訴訟 之策略與管理 圓桌論壇	主持人：國家知識產權局副局長何志敏先生 智慧財產局局長王美花女士 與談人：《每位與談人針對第四場主題有關內容，適時一輪或以上之對話》 宏達電副總經理暨法務長楊銘彰先生 天津天士力制藥集團(股)公司法務總監兼研究院副院長鄭永鋒先生 聯發科副總經理暨法務長許維夫先生 中興通訊(股)公司知識產權部部長沈劍鋒先生 台積電副總經理暨法務長方淑華女士 騰訊科技有限公司技術專利總監王活濤先生	5分 5分 每位 與談人 平均 10分
11:40-12:10 閉幕典禮	主持人： 國家知識產權局港澳臺辦公室副主任(國際合作司副司長)劉劍先生 致詞貴賓： 廣東省知識產權局局長馬憲民先生 工業總會秘書長蔡練生先生 專利代理人協會會長楊梧先生 智慧財產局局長王美花女士 國家知識產權局副局長何志敏先生	5分 5分 5分 5分 5分 5分

附件二：活動照片



開幕典禮



主題一：兩岸專利領域最新發展

國家知識產權局港澳台辦公室副主任劉劍（左）、智慧財產局專利三組組長林國塘（右）



主題二：兩岸專利法制發展動態

國家知識產權局條法司副司長董琤（左）、智慧財產局法務室主任林清結（右）



主題三：兩岸智慧財產法院（知識產權法院）專利審理之挑戰與因應
廣州知識產權法院審判員譚海華（左）、智慧財產法院庭長陳忠行（右）



主題四：專利布局暨訴訟之策略與管理經驗交流（上）

騰訊科技有限公司技術專利總監王活濤（左一）、台積電副總經理暨法務長方淑華（左二）、中興通訊股份有限公司知識產權資深總監文明（中）、聯發科副總經理暨法務長許維夫（右二）、神達電腦機構副總經理暨法務長阮啟殷（右一）



主題四：專利布局暨訴訟之策略與管理經驗交流（下）

北京市中咨律師事務所所長林柏楠（左）、美國奧睿國際律師事務所駐北京代表智慧財產權部合夥律師張亞樵（右）



主題五：專利布局暨訴訟之策略與管理圓桌論壇

智慧財產局局長王美花（左一）、國家知識產權局副局長何志敏（左二）、工業總會秘書長蔡練生（中）、專利代理人協會會長楊梧（右二）、廣東省知識產權局局長馬憲民（右一）



第八屆兩岸專利論壇交流參訪團合影留念



本篇報告研提人葉育大與劉宗祐於會場指示螢幕看板前留影



本篇報告研提人葉育大與劉宗祐於會場現場留影