

出國報告(出國類別：研究)

參加美國西雅圖華盛頓大學法學院高  
階智慧財產權研究中心(CASRIP)課程  
及華盛頓 D.C.研修行程

服務機關：經濟部智慧財產局  
姓名職稱：高健忠專利審查官  
楊坤忠專利審查官

派赴國家：美國

出國期間：105年7月13日至105年8月4日

報告日期：105年9月21日

## 摘要

本次研習報告之主要內容包括：參加美國華盛頓大學法學院高階智慧財產研究中心(Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property, CASRIP)所舉辦之「2016 年智慧財產權法務及實務夏季課程(2016 Intellectual Property Law and Practice Summer Institute)」的相關研習內容及參訪美國專利商標局(USPTO)與聯邦巡迴上訴法院(CAFC)之心得。

有關 CASRIP 研習課程，其主要分為：前置課程(Introduction) (7 月 14 日 ~ 15 日)、核心課程(Core Subjects) (7 月 18 日 ~ 21 日)、全球創新法律高峰會(Global Innovation Law Summit) (7 月 22 日)及進階課程(Advanced Subjects)(7 月 25 日 ~ 29 日)。核心課程(Core Subjects)內容包括美國專利法入門(U.S. Patent Basics)及可專利性(patentability)，主要講述美國專利法第 101 條所規範之適法專利標的 (Patentable Subject Matter)、第 102 條所規範之新穎性及第 103 條所規範之顯而易見性 (Obviousness)；進階課程有「進階專利審查系列(Advanced Patent Prosecution Track)」、「美國及歐洲專利維權系列(US and EU Patent Enforcement Track)」及「智慧財產權管理系列(IP Management Track)」共三種不同系列課程，該等課程係於同一時段分三間教室同時進行，學員可依個人專長及興趣自由選擇聽講，本次職等選擇為與職務專利審查較為相關之「進階專利審查系列」課程，該課程包括藥品專利爭端解決、外國專利申請案在美國的申請及審查策略、美國專利訴訟之談判及和解、日本專利維權、設計專利審查及維權、專利文件撰寫實務、申請人接獲 USPTO 審查意見通知書後之策略等各種議題。

西雅圖華盛頓大學 CASRIP 課程結束後繼續前往華盛頓 D.C.參訪美國專利商標局(USPTO) (8 月 1 日)及聯邦巡迴上訴法院(CAFC) (8 月 2 日)，USPTO 在其「全球智慧財產學院(Global Intellectual Property Academy, GIPA)」簡報室安排「USPTO 法務專員辦公室(Office of the Solicitor)簡介」、「USPTO 簡介(United States Patent and Trademark Office Overview)」及「USPTO 註冊及紀律辦公室 (Office of Enrollment and Discipline, OED)簡介」三場簡報並參觀 USPTO「國家發明家名人堂及博物館(National Inventor Hall of Fame and Museum)」；參訪美國聯邦巡迴上訴法院由 Chief Judge Prost 的兩位書記官

帶領先旁聽當日三場各 30 分鐘的言詞辯論(oral argument)庭，Chief Judge Prost 為三位開庭承審法官之一，也見識到 CAFC 法官們與原告、被告律師間的攻防及答辯過程，言詞辯論庭結束後與 Chief Judge Prost 及她的書記官們會談交流，Chief Judge Prost 也十分親切地回答我們所提問的問題。

針對本次研習之課程及參訪過程提出心得與建議，期望藉由本次報告的分享，提供本局同仁與各界相關人士參考。

# 目次

第一章 目的.....	1
第二章 研習課程重點介紹.....	2
一、美國專利法入門(U.S. Patent Basics)及可專利性(patentability) .....	4
(一)美國專利法第 101 條係規範適法專利標的 (Patentable Subject Matter) : .....	4
(二)美國專利法第 102 條係規範新穎性: .....	13
(三)美國專利法第 103 條係規範顯而易見性 (Obviousness) : .....	16
二、進階專利審查系列 (Advanced Patent Prosecution Track) .....	17
(一)藥品專利爭端解決 (Drug Dispute Resolution) : .....	17
(二)外國專利申請案在美國的申請及審查策略(Strategic Patent Prosecution for Foreign Originated Applications): .....	22
(三)美國專利訴訟之談判及和解 (Negotiating Settlement of US patent litigation) .....	27
(四)在日本的專利維權 (Enforcing Patent in Japan) : .....	31
(五)設計專利 : 在你的智慧財產權工具箱中的一個重要工具 (Design Patents : An Important Tool in Your IP Toolbox) .....	36
(六)專利文件撰寫實務"電機/機械類"(Patent Drafting Clinic A "Electrical/Mechanical"): .....	45
(七)申請人接獲 USPTO 審查意見通知書後之策略 (Office Action Strategies) : .....	50
第三章 華盛頓 D.C.(USPTO、CAFC)參訪 .....	56
一、參訪美國專利商標局(USPTO) .....	56
(一)USPTO 法務專員辦公室(Office of the Solicitor) 簡介 .....	56
(二)USPTO 簡介(United States Patent and Trademark Office Overview) .....	59
(三)USPTO 註冊及紀律辦公室 (Office of Enrollment and Discipline, OED) 簡介 .....	68
二、參訪美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC).....	71
第四章 心得及建議.....	73
一、心得 : .....	73
二、建議 : .....	74
第五章 附錄.....	76
附錄一：研習行程表 .....	76
附錄二：研習課程表 .....	77
附錄三：2016 年全球創新法律高峰會議程表 .....	82
附錄四：華盛頓 D.C.(USPTO 及 CAFC)參訪行程表 .....	84
附錄五：照片記錄 .....	87

## 第一章 目的

隸屬於美國西雅圖華盛頓大學法學院之高階智慧財產權研究中心 (Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property, 簡稱 CASRIP) 自 1992 年起每年夏季均會舉辦智慧財產權之研習課程, 除該課程外亦會舉辦一場峰會 (Summit), 有別於以往之高科技保護高峰會 (High Technology Protection Summit), 今年則是舉辦全球創新法律高峰會 (Global Innovation Law Summit), 高峰會內容係針對亞洲、歐洲及美洲保護創新的法律議題, 邀請來自各國著名法官、學者、專家共聚一堂發表看法與心得。本研習即是參加 CASRIP 所舉辦「2016 年智慧財產權法務及實務夏季課程 (2016 Intellectual Property Law and Practice Summer Institute)」, 並於 CASRIP 課程結束後, 從西雅圖飛至華盛頓 D.C. 實際參訪 USPTO 及 CAFC, 經由與 USPTO 官員及 CAFC 法官之解說及互動交流, 使理論與實務結合, 以發揮最大的學習效果, 本次研習之主要目的在於瞭解美國專利法系統、美國最新專利實務及專利侵權訴訟實務。

## 第二章 研習課程重點介紹

本研習之課程主要分為：前置課程(Introduction)、核心課程(Core Subjects)、全球創新法律高峰會(Global Innovation Law Summit)及進階課程(Advanced Subjects)。

前置課程(7月14~15日)包括智慧財產權相關法律英文(Legal English for Foreign Intellectual Property Attorneys)、美國普通法系介紹(Common Law for Foreign Intellectual Property Attorneys)、美國訴訟概論(U.S. Litigation Overview)、美國商標/營業秘密/著作權法介紹(U.S. Trademark/Trade Secrete/Copyright Law Introduction)。

核心課程(7月18~21日)包括美國專利法入門(U.S. Patent Basics)、USPTO 之專利要件判斷(Patentability at USPTO)、美國專利/商標申請(U.S. Patent/Trademark Prosecution)、美國專利/商標訴訟(U.S. Patent/Trademark Litigation)，其中「商標審查及訴訟」與「專利審查」之上課時間相同，學員可自行選擇「商標審查及訴訟」或「專利審查」其中一場聆聽。

全球創新法律高峰會(7月22日)由來自世界各地智慧財產權專家，包括執業律師、教授、法官以及美國政府官員都有參與發表演講，講題內容包含「亞洲、歐洲、美洲保護創新的議題(Innovation Issues in Asia、Europe、Americas)」、

由台灣智財法院法官、日本智財法院法官、泰國、德國以及美國地區法院法官各自發表演說的「傑出法官之觀點(Distinguished Jurists' perspectives)」及「傑出 Shidler 講座(Distinguished Shidler Lecture)」，「傑出 Shidler 講座」演講者是美國著作權局局長 Ms. Maria A. Pallante (The Honorable Maria A. Pallante, U.S. Register of Copyrights and Director of the United States Copyright Office)。

進階課程(7月25~29日)有「進階專利審查系列(Advanced Patent Prosecution Track)」：包含進階審查(Advanced Prosecution)、進階維權(Advanced Enforcement)及專利撰寫實務(Patent Drafting Clinic)等課程；「美國及歐洲專利維權系列(US and EU Patent Enforcement Track)」：包含國際訴訟策略(International Litigation Strategies)、歐洲專利實務(EU Patent Practice)及進階維權(Advanced Enforcement)等課程；「智慧財產權管理系列(IP Management Track)」：包含智慧財產權管理(IP Management)等課程，共三種不同系列課程。

上述三種不同系列之課程係同一時段分三間教室同時進行，學員可依個人專長及興趣自由選擇聽講，本次職等選擇為與職務專利審查較為相關之「進階專利審查系列」課程。

研習課程表及全球創新法律高峰會議程表如附錄二、附錄三所示，謹將本次參與的研習課程之核心課程「美國專利法入門(U.S. Patent Basics)及可專利性(patentability)」及進階課程「進階專利審查系列」分述如下：

## 一、美國專利法入門(U.S. Patent Basics)及可專利性(patentability)

美國專利法入門(U.S. Patent Basics)及可專利性(patentability)主要講述美國專利法第 101 條係規範適法專利標的 (Patentable Subject Matter)、美國專利法第 102 條所規範之新穎性及美國專利法第 103 條所規範之顯而易見性 (Obviousness)，重點分述如下：

### (一)美國專利法第 101 條係規範適法專利標的 (Patentable Subject Matter)：

美國專利法第 101 條條文內容：任何人只要發明或發現任何新的且有用的程序、機器、製造物或物之組合，或是任何新的且有用的改良者，皆得依本法之規定與條件獲得專利。

所以只要是程序、機器、製造物或物之組合的發明或改良均可因而獲得專利，惟在美國法院判決中累積出之實務經驗係排除自然法則 (laws of nature)、自然現象 (natural phenomena) 或抽象概念 (abstract ideas) 的申請案，上述三種申請案會因不具備專利適格 (Patent Eligible) 事項而不授予專利。另外，比較特別的是只要是最高法院認為應不予以專利者就不予專利，以最高法院的決定為基準似乎有些武斷，因為最高法院或許不是最了解專利的機關。

在美國各級法院的判決中比較有爭議的兩個領域分為生命體 (Living Organisms) 及電腦軟體 (Computer Software) 領域。

在課程中提及生命體領域之判例如下：

1911 年 Parke-Davis & Co. v. H. K. Mulford Co. 案件，美國法院認定

儘管經過純化腎上腺素只是一種萃取的產品，並沒有任何改變，但是該純化的產品在商業上和在醫療上都具有實際的應用性，可說是一種全新的物質，具可專利性，可以申請專利。但 1948 年美國最高法院在 Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. 案件中認為，其僅係混合自然存在的菌為不可專利的標的。為什麼 Parke-Davis 可獲得專利而 Funk Brothers 卻不能獲得專利，其可能原因在於：爭議的判決、不同的法官意見及不同的法院。

而 1980 年美國最高法院在 Diamond v. Chakrabarty 案判決認為，關於可專利性客體之區分標準，並非以該客體為生物或非生物為準，而應視該客體為自然生成物 (products of nature) 或人為創造物 (human-made inventions) 為準。在此區分標準下，不僅微生物應包含於可專利性範圍，就連動植物之相關發明亦不例外。

DNA 可專利性之爭議，著名的判例為 Myriad 案，該案涉及的是與乳癌基因有關的三項專利。2010 年 3 月 29 日，紐約南區聯邦地區法院判決，這三項專利都不具有專利適格性。被告不服，提起上訴，2011 年 7 月 29 日，美國聯邦巡迴上訴法院判決，認為人體單離 (isolated) DNA 與自然產物不同，具有專利適格性。最後於 2013 年 6 月 13 日，美國最高法院作出判決，指出自然發生的 DNA 片段為自然產物 (products of nature)，並不會因為其被單離出來便具備專利標的適格性，單離 DNA 不具專利適格性，但互補 (Complementary) DNA 則屬之，因為互補 DNA 並非自然發生。

#### ◆人體診斷方法之判例：

在 2012 年 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 案中，美國最高法院在判決中建立了二步驟測試法 (two-step test)：1.

判斷請求項是否涉及自然法則、自然現象或抽象概念；2.若請求項涉及自然法則、自然現象或抽象概念，則進一步判斷請求項是否只是用傳統的方式實現自然法則或是另有額外的創造性。本案在人體投入一定劑量的 6-硫代鳥嘌呤（6-thioguanine, 6-TG）藥物，並檢測該人體血液中代謝產物濃度，以決定該劑量是否達到最佳藥效的檢測方法。本案揭露一種自然法則，其為人體代謝特定藥物後，特定代謝產物在血液中濃度與投以藥物劑量發揮藥效或產生副作用的可能性間的關聯性，即使需要人類行為（投以藥物）促使該關聯性在特定人體中展現，但該關聯性本身是獨立於任何人類行為之外而存在，是藥物被人體代謝的結果，應為全然的自然過程，並不具備專利標的適格性。

#### ◆抽象概念：

書本可以准予專利嗎？在討論這個問題時，應該從其申請專利範圍如何界定，來判斷所請書本可否給予專利會比較客觀。

軟體之請求項通常包括：方法—方法請求項、機器—製品請求項、製造物—電腦可讀取媒體(Computer Readable Medium; CRM)請求項。

軟體領域之判例如下：

1972 年 *Gottschalk v. Benson* 案中，美國最高法院在判決指出，本案僅係透過使用數學演算法來程式化一般電腦，將二進位編碼的十進位數字，轉換成純二進位數字的方法，該方法係為抽象概念，本案請求項必須提供對於此概念新的且有用的應用，始具有專利適格性。

1978 年 *Parker v. Flook* 案中，美國最高法院在判決指出，本案請求項敘述一種使用數學公式來調整觸媒轉換警報值的電腦化方法，其中並非僅因製程中包含有自然法則或數學邏輯演算法就不予專利，但除了數學邏輯演算法之外，

製程本身必需新穎且實用，最高法院認為本案的新穎部分僅在於數學邏輯演算法而已，而無論邏輯演算法在申請專利之發明的當時已知或未知，既然邏輯演算法是作為學術及技術工作的基本工具，因此被視為是先前技術的一部分。因而最高法院認為本案的方法發明並非專利法第 101 條下之法定可專利標的。

1981 年在 Diamond v Diehr 案中美國最高法院明白指出自然定律、自然現象及抽象概念三類非法定標的物。若電腦程式及商業方法無法被實際應用，即可純粹視為一種抽象概念，未必屬於專利標的物而獲得保護。然而本案係使用熱電偶記錄橡膠封模內的連續溫度，電腦收到該些溫度後以數學方程式重複的計算剩餘的橡膠固化時間以打開封模的方法，該等外加的步驟將數學方程式的應用產生具體轉換的效果，具專利適格性。

1994 年在 Alappat 案中美國聯邦巡迴上訴法院認為，電腦相關發明的專利適格標的判斷，不應與其他標的有所不同，本案是一種能夠產生有用的 (useful)、有形的 (concrete) 及具體的 (tangible) 結果的特定機器，確實符合專利適格標的。自 Alappat 案後，建立「當軟體成為通用電腦的一部分，使該電腦成為一個新機器時，即具有可專利性」的原則，而促使數學演繹法或電腦相關的廣義軟體專利迅速蓬勃發展。

2010 年之 Bilski v. Kappos 案涉及一種用於管理商品提供者的消費風險成本的方法，其中需要一電腦以處理該方法。美國聯邦巡迴上訴法院認為應以「機械或轉換 (machine-or-transformation) 測試」作為商業方法發明專利適格性之審查依據。其中機械或轉換測試為：(1) 方法是跟特定機械或裝置綁在一起 (it is tied to a particular machine or apparatus)；或(2) 方法把一特定物品轉變為不同的狀態或事物 (it transforms a particular article into a

different state or thing)。美國最高法院認為 Bilski 案之發明屬抽象概念應不予專利，此外最高法院認亦重申並非所有商業方法發明均不具專利適格之立場，並指出前開「機械或轉換審查標準」並非判斷「商業方法發明」專利適格的唯一標準。

前述所提 Benson、Diehr、Alapp 及 Bilski 案均是在 Alice 案的判決之前所為之判決。

2014 年 6 月 19 日之 CLS Bank International v. Alice 案判決中，美國最高法院大致沿用 2012 年 Mayo 案之二步驟測試法架構，認為由一般電腦來執行中介交易，並未增加電腦本身功能性或是在其他技術領域中產生技術改良等，其僅是描述使用未特定之一般電腦來應用中介交易之抽象概念，如此不足以將該抽象概念轉變成為具專利適格性之標的。

在 Alice 案判決後美國聯邦巡迴法院及聯邦地區法院即依 Alice 案的判斷架構重新審查軟體發明是否具有可專利性，其包括：

1. 2014 年 7 月 11 日之 Digitech Image Techs. v. Electronics for Imaging 案，美國聯邦巡迴法院認為本案之方法發明僅是透過數學對應關係組織資訊且未結合任何特定結構或機械，是不具專利標的適格性的抽象概念。

2. 2014 年 8 月 26 日之 Planet Bingo v. VKGS 案，美國聯邦巡迴法院認為本案以電腦協助管理賓果遊戲的方法與系統，僅是以通用電腦執行抽象概念，不具專利標的適格性。

3. 2014 年 9 月 3 日之 buySAFE v. Google 案，美國聯邦巡迴法院認為本案之方法發明涉及「交易履約保證」之抽象概念，且其使用電腦並未增加任何「發明概念」(inventive concept)，而僅是發揮電腦通用功能，故不具專利標的適

格性。

4.2014年9月3日之 buySAFE v. Google 案，美國聯邦巡迴法院認為本案之方法發明涉及「交易履約保證」之抽象概念，且其使用電腦並未增加任何發明概念（no inventive concept），而僅是發揮電腦通用功能，故不具專利標的適格性。

5.2014年11月14日之 Ultramercial v. Hulu 案，美國聯邦巡迴法院認為本案之方法發明涉及「以廣告進行交易」的抽象概念，而在網際網路上並以通用電腦功能執行該抽象概念，並無法使本案之方法發明具備專利標的適格性。

6.2014年12月5日之 DDR Holdings v. Hotels.com 案，美國聯邦巡迴法院認為本案即使以電腦實施發明與網際網路之互動為基礎，聯邦巡迴法院仍然作出了 DDR 專利是具有專利適格性之判決，因為 DDR 的請求項改變了一般電腦的運作，所以使其可能具備了新穎而有益之技術特徵。

7.2014年12月17日之 In re BRCA1 & BRCA2 Cancer Test 案，美國聯邦巡迴法院認為人工合成之用於找出 BRCA 基因片段的引子，以及進行 BRCA1 與 BRCA2 基因比對與分析的方法，均不具專利標的適格性。

8.2014年12月23日之 Content Extraction v. Wells Fargo 案，美國聯邦巡迴法院認為使用諸如掃描器從紙本文件上取得資料、辨識其中資訊並儲存於記憶體上的方法，指涉「資料收集、辨識與儲存」之抽象概念，而使用通用之掃描與資料處理技術來執行，並無法使該方法具備專利標的適格性。

9.2015年6月11日之 OIP Technologies v. Amazon.com 案，美國聯邦巡迴法院認為本案為一種提供商品最適合價格的概念，且該概念只是在敘述一般

常見的電腦作業或說明資料蒐集的步驟，該抽象概念缺乏足夠使其轉換為專利適格標的之進步性概念，即所請標的並未能於轉換後，而成為可准予專利的抽象概念之應用，非為專利適格標的。

10. 2015年6月23日之 Internet Patents Corp. v. Active Network 案，美國聯邦巡迴法院認為本案關於線上瀏覽保留資訊為一抽象方法，屬專利標的適格性之例外，而在第二階段的檢驗上因為維持狀態的機制在本案並沒有描述，是以本案並不足以將該性質為抽象概念之請求項，轉換成為得以執行應用之專利適格標的，而不具專利適格性。

11. 2015年7月6日之 Intellectual Ventures v. Capital One 案，美國聯邦巡迴法院認為本案請求項 5 至 11 為一種設定預算的方法(Method of budgeting)，聯邦巡迴法院應用 Mayo 案之二步驟檢測法判斷本案請求項 5 至 11 之專利適格性，認為該等請求項係針對一種抽象概念；而該等請求項所述的資料庫、使用者身份的簡檔及通訊媒介均是一般的電腦元件，而僅藉由利用一般的電腦元件執行一般目的之電腦任務來實施抽象概念並無法使得抽象概念具有專利適格性。

12. 2015年12月2日之 Ariosa v. Sequenom 案，美國聯邦巡迴法院認為本案透過檢測母體血液和血漿中父系遺傳 cffDNA 來之 DNA 基因檢測方法，為屬於自然現象應用，且前述方法之步驟皆為相關領域眾所皆知之常規性活動，不存在任何顯著發明概念，不具專利適格性。

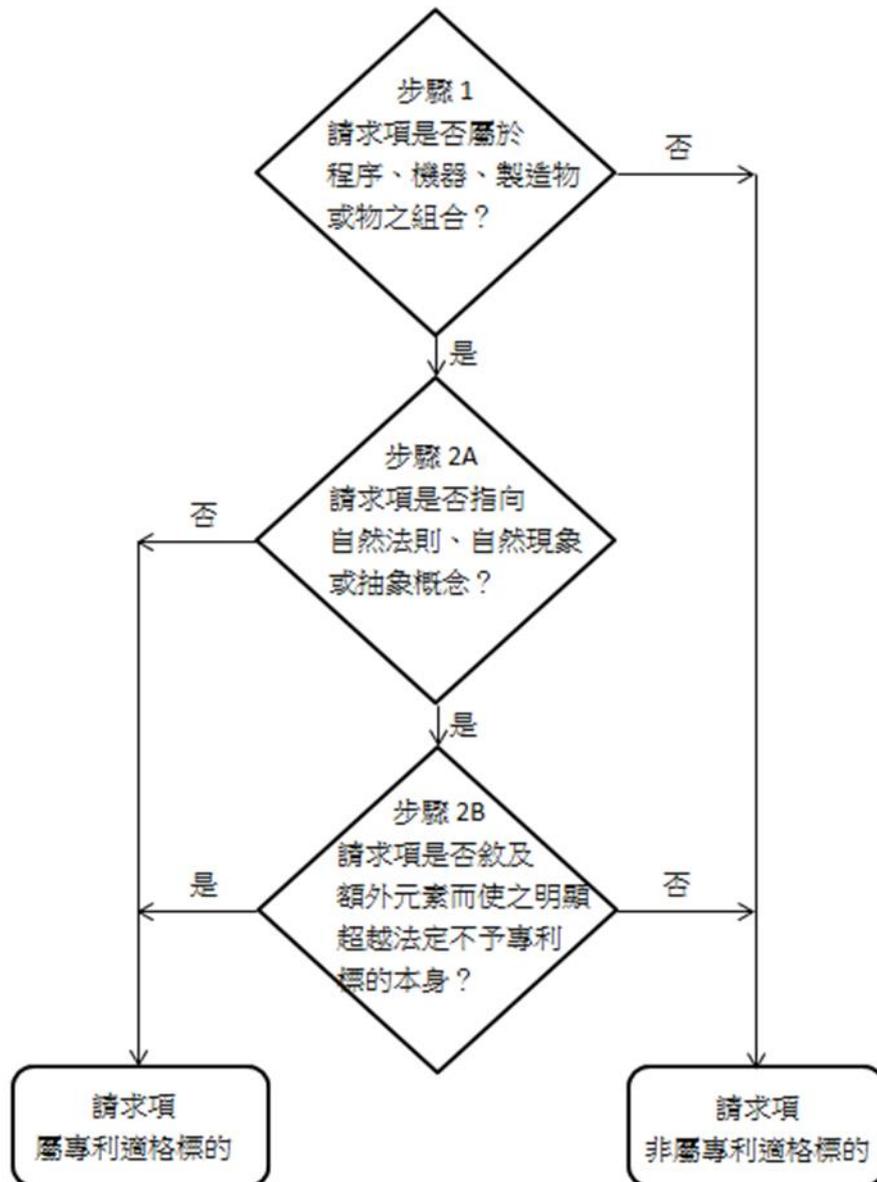
在 Alice 案判決後美國專利商標局(USPTO) 於 2014 年 12 月 16 日發布「專利適格性臨時審查指南」(2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility)，建立其二步驟測試法：

步驟一：請求項是否屬於方法、機器、製造物或物之組合？如果不是則請求項非屬專利適格標的；如果是則進入步驟二 A 進一步判斷。

步驟二 A(Mayo 測試法第 1 部)：請求項是否指向(directed to)自然法則、自然現象或抽象概念？如果不是則請求項屬專利適格標的；如果是則進入步驟二 B 進一步判斷。

步驟二 B(Mayo 測試法第 2 部)：請求項是否敘及額外元素而使之明顯超越法定不予專利標的本身？如果不是則請求項非屬專利適格標的；如果是則請求項屬專利適格標的。

其判斷步驟流程圖如下：



美國專利法第 101 條除了規定專利適格性之要求外，還必須具有實用性 (useful)，即所請之發明應為特定的實用性(Specific Utility)、實質的實用性(Substantial Utility)及可信的實用性(Credible Utility)所支持，其中以可信的實用性最為重要。

## (二)美國專利法第 102 條係規範新穎性：

2013 年 3 月實施之美國專利法已放棄先發明主義(first to invent)，改而採取發明人先申請主義(first inventor to file)，本次課程內容主要探討美國專利法第 102 (a)條和第 102 (b)條在新舊法的改變。

### ◆舊法：

第 102 (a)條規定，任何人應有權獲授專利，除非-在專利申請人發明之前，該發明在美國已為他人知悉或使用，或在美國或外國已獲准授予專利或載於印刷刊物。

分析第 102 (a)條內容可發現四個重要元素：發明，在美國已為他人知悉或使用、在美國或外國已獲准授予專利或載於印刷刊物及在專利申請人發明之前。

發明：發明是一種概念及付諸實施。發明日期非常重要：專利申請日是該發明的發明日。如果有人挑戰該發明之專利申請範圍為先前技術，為了捍衛先發明的狀態，申請人可經由較早的先前工作實施證據，來證明該發明日早於先前技術，而轉移發明日期。

第 102 (b)條規定，任何人應有權獲授專利，除非-在美國申請專利之日逾一年前，該發明已在美國或外國獲准授予專利或載於印刷刊物，或在美國公開使用或為販售之用。

分析其重要元素為：該發明已在美國或外國獲准授予專利或載於印刷刊物，或在美國公開使用或為販售之用；及在美國申請專利之日逾一年前。

其中第 102 (a)條與 102 (b)條之差異在於：在 102 (a)條中與該發明相關的先前技術是第三者的發明，不是發明人自己的；但在 102(b)條中與該發明相關的先前技術，通常是發明者自己的公開。例如：發明人對公眾發表該發明資訊

或該發明在美國已公開使用或販售。

而第 102 (b)條中規定一年的時間限制主要目的在於鼓勵發明人要及早提出申請不要拖延。

什麼是公開的構成要件，主要在於可取得性 (accessibility)，亦即，公開的時間點始於該發明實際刊載於雜誌或期刊的時間而非發明者提供給發布者的時間。

公開時間點之相關判決為：

1986 年 CAFA 在 *In re Hall* 案之判決中認為，圖書館在申請日之前已完成該博士論文之編製而可對公眾公開，圖書館所為之行為已使該博士論文可對公眾公開及使用。

1881 年最高法院在 *Egbert v. Lippman* 案之判決中指出，該具有彈簧裝置之束腹雖然使用範圍僅限於一位女性，且因使用在私密部位難為第三者所知悉，但最高法院仍然認為這構成公開使用，其原因為：公開使用的次數並不必然要超過一次；對發明使用是否公開不取決於了解該使用的人的數量；有些發明本質上只能在不能被公眾觀察到的地方使用。

1998 年最高法院在 *Pfaff v. Wells Electronics Inc.* 案之判決中提出優惠期計算始點之二部測試法：首先，發明必須成為商業上販賣之要約的一部分；其次，發明必須已具備申請專利之條件。本案優惠期計算之始點應以商業販賣之要約提出時，並準備好草稿或是可以向任何精此技藝者描述商品至必要程度時起算，因為當發明人完整構思發明應如何製作時，「發明」就已經形成，並未要求須有實體商品，始得申請專利權。*Pfaff* 早得依據其向顧客展示之設計草圖申請專利，並不要求其須等到實體商品之製作後始得為之。

◆現行法：

第 102(a)(1)條規定，任何人應有權獲授專利，除非-所請發明有效申請日前，所請發明已獲准授予專利、載於印刷刊物、公開使用、為販售之用，或以其他方式可為公眾取得。

第 102(a)(2)條規定，任何人應有權獲授專利，除非-所請發明已記載於依本法第 151 條公告之專利或（視為）依本法第 122(b)條公開之專利申請案，而該專利或申請案所列發明人另有其人，且於所請發明有效申請日前即有效申請。

例外-新穎性優惠期：

第 102(b)(1)條規定，所請發明有效申請日前未逾一年所為揭露，若有以下狀況，則對該所請發明而言，此一揭露應未構成本法第 102(a)(1)條先前技術-(A)揭露人為（共同）發明人，或其他直/間接自前者取得揭露的主體內容者；或(B)在此揭露前，揭露的主體內容已先由前述人員公開揭露。

第 102(b)(2)條規定，載於申請案及專利之揭露若有以下狀況，則對該所請發明而言，此一揭露應未構成本法第 102(a)(2)條先前技術-(A)揭露的主體內容直/間接得自（共同）發明人；(B)在〔載有〕此一〔揭露的〕主體內容〔之申請案或專利〕如本法第 102(a)(2)條敘述有效申請前，揭露的主體內容已先由以下人士公開揭露：（共同）發明人，或其他直/間接自前者取得揭露的主體內容者；或(C)所請發明有效申請日或當日前，揭露的主體內容與所請發明為同人所有，或有義務讓與同一人。

### (三)美國專利法第 103 條係規範顯而易見性 (Obviousness)：

透過以下兩個案例來描述顯而易見性的法律規定：

#### 1. Graham v. John Deere Co.,

1966 年美國最高法院於 Graham v. John Deere Co., 案提出進步性分析原則：(1)確定先前技術之範圍與內容；(2)確定先前技術與有爭議之請求項間之差異；(3)確定相關領域一般技術之水準；(4)其他輔助性參考因素，包括是否有商業上成功、解決長期未解決之問題與他人皆無法成功發明等次要衡量因素。

#### 2. KSR International Co. v. Teleflex.,

2007 年美國最高法院於判決文中提出判斷是否符合「顯而易見性」的原則：

1. 發明中一般元件的結合如果沒有產生超出預期的結果，即為顯而易見的技術；

2. 相對於一個發明，如果該領域技術人員能實踐可預期的變化時，則不符合第 103 條(a)款顯而易見性的規定；

3. 發明中的方法在發明時點為已知問題，且明顯有專利範圍所包括的解決方案，不能准予專利。

此外，在 KSR v. Teleflex 案除了重申 Graham 判決提出的分析方法應為廣泛、彈性，更指出 TSM (Teaching / Suggestion/ Motivation) 檢測法之運用不宜僵化，認為(1)引證案不應侷限於所欲解決的問題相同；(2)先前技術應涵蓋所有技術領域；(3)「教示、建議或動機」的考量不應僅限於先前技術；(4)可預見之成功並非發明。

## 二、進階專利審查系列 (Advanced Patent Prosecution Track)

本系列課程主要是關於進階專利審查，課程內容包括藥品專利爭端解決、談判及和解、外國專利申請案在美國的申請及審查策略、日本專利維權、美國專利訴訟之談判及和解、在日本的專利維權、設計專利：在你的智慧財產權工具箱中的一個重要工具、專利文件撰寫實務、申請人接獲 USPTO 審查意見通知書後之策略等，講師皆為現任美國、日本專利法律律師事務所執業專利律師，實務經驗非常豐富，授課內容概要分述如下：

### (一)藥品專利爭端解決 (Drug Dispute Resolution)：

授課講師是 DORSEY 專利法律律師事務所合夥律師 Mr. David L. Walker，所謂「藥品爭端(Drug Dispute)」的藥品是指「小分子製藥生物製品(small molecule pharmaceutical, biological products)」，在生命科學領域上對人體診斷、醫學及健康有益的醫藥製品，美國藥品公司間的爭端通常並非商標或是營業秘密等，而是藥品專利，藥品專利爭端解決通常有以下 4 種選項：1. 授權、2. USPTO 核准後程序(Post-Grant Proceedings)類似異議或舉發、3. 訴訟、4. 專利權人同意付費給競爭者(學名藥廠)以延遲學名藥進入市場"Pay for Delay"。

如果你是一家製藥公司的專利部門主管，公司目前至少有一種在市場上成功、市占率極高的產品(小分子製藥、生物製劑等)，突然有一天接到 third party 寄來關於你公司侵害一個或一個以上專利的信函，這時應如何因應？

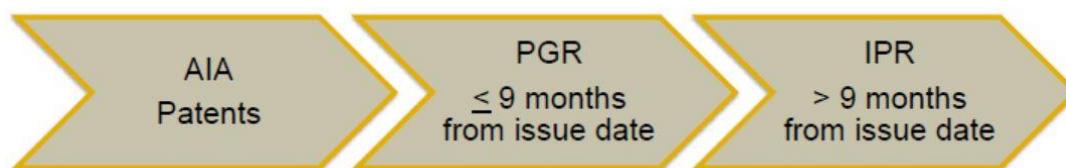
首先應先調查這家公司(third party),這家公司是否也正在販售這類產品,你公司是否也擁有這個 third party 有可能侵權的專利?第一個選項便是聯絡這個 third party 討論授權事宜,第二個選項是到 USPTO 攻擊挑戰他的專利,第三個選項是到法院進行專利侵權訴訟,以上三個選項的任何組合都是有可能的因應策略,不要只選擇其中一種選項,先進行訴訟,再進行核准後程序(post-grant proceeding),或兩者同一天提出,如果 third party 先到法院控訴,則對對方所擁有的專利到 USPTO 進行核准後程序挑戰其專利權,授權通常會是核准後程序或是訴訟中和解的其中之一部分。

第一個選項是授權,在美國所謂授權是指專利權人同意不控告侵權行為,被授權人必須支付專利權人授權金,藥品公司使用專利授權作為公司收益的來源之一、避免專利訴訟、創造策略聯盟/合作夥伴關係以及商業化他們的產品,授權有專屬及非專屬授權兩種,也必須考慮到地域性及專利權存續期間,兩造間也有所謂交互授權(cross license),藥品公司通常利用交互授權以避免昂貴訴訟費用,以及解決 IP 爭端較多的自由度,因為很難去定義交互授權雙方應該接受的授權金額(包含稅金),所以通常也會忽略授權金,交互授權最好可以談到雙方無任何轉手金額的"fully paid up license",當然授權契約也必須經常檢視。

第二個選項是到 USPTO 挑戰 third party 的專利,調查他的專利有無非法定可專利標的,例如診斷方法、自然產物、單純思維過程(pure mental processes)等,及是否具新穎性、進步性,有可能使對方專利全部無效或是消滅可以引用到本公司產品的部分請求項,也可能減縮其專利範圍使公司產品不侵權,迫使 third party 來跟你談和解,都可以解決彼此爭端,USPTO 核准後程序(post-grant proceeding)有 Pre-AIA 及新的 AIA 程序,重點放在新的 AIA 程序,但一些較早申請的案件,

Pre-AIA 程序還是存在的，AIA 核准後程序態樣包括多方複審(IPR)、核准後複審(PGR)、商業方法過度期複審(Transitional Program for Covered Business Method Patents, CBM)以及衍生程序(Derivation Proceeding, DRV)。

為何選擇 USPTO 核准後程序而不是法院訴訟呢？因為從統計資料上可以看出 USPTO 核准後程序對挑戰專利權者(舉發人)較有利，到 2016 年 1 月為止，總共申請 4478 件 AIA 核准後程序，包含 4049 件 IPR、15 件 PGR，其餘是 CBMs 及 DRVs，62.2%立案，立案後 87.2%專利權請求項被取消，76.9%所有被挑戰的專利請求項都被取消，有 47.4%案件和解，與 EPO 專利異議/舉發有很大的不同，發動 PGR/IPR 時點如下圖，PGR 必須在專利核准日後 9 個月內，IPR 必須在專利核准日起 9 個月後，或 PGR 程序終結後。



IPR 較法院訴訟有利的因素包含強烈侵權案件也不會影響 IPR 決定，速度較快，平均審定所需時間 IPR 為 1.5 年，法院訴訟為 3.5 年，費用也較為低廉，IPR 平均約為 15 萬~50 萬美元，法院訴訟為 1.5~5 百萬美元，IPR 證據開釋(discovery)為有限制，但法院證據開釋費用是極為昂貴而繁瑣，IPR 對爭訟中案件會創造有可能和解的槓桿效應，也有可能會使法院訴訟暫停審判(staying pending litigation)。

想提出成功的 USPTO 核准後程序舉發必須包含所找到所有證據(例如專家證詞、審查歷史等)，證明請求項每一個元件(element)，提供請求項解釋、提供專家意見的事實基礎、提供結合不同引證的合理動機及論述、避免冗長/多餘的引證(選

擇最佳的引證即可)但引證必須完整以使容易說服 PTAB 行政法官同意你的觀點，必須了解就算 IPR 成功，third party(專利權人)依然可以上訴到 CAFC，甚至到最高法院來檢視 CAFC 的判決。

第三個選項是到法院提出訴訟，包括專利侵權訴訟及專利無效、沒有侵權等確認之訴(Declaratory Judgment Proceedings)，2015 年全美有 5830 件法院專利訴訟，較 2014 年 5070 件增加了 15%，2015 年全美法院專利訴訟案件有 43.6%(2540 件)在德州聯邦東地區法院(Eastern District of Texas)提出，德州聯邦東地區法院法官因此對專利十分了解，美國藥品公司間的專利訴訟以可專利標的、進步性及專利侵權案件居多，可專利標的訴訟包括 *Ariosa Diagnostic, Inc. v. Sequenom, Inc.*、*Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics LLC*，進步性訴訟包括 *Purdue Pharma v. Epic Pharma*、*Prometheus Labs. V. Roxane Labs.*，專利侵權案件包括 *Momenta Pharm. V. Teva Pharm. & Amphastar Pharm.* 等。

第四個選項是專利權人同意付費(反向付費"reverse payment")給競爭者(學名藥廠)以延遲學名藥進入市場及/或競爭者挑戰其專利權"Pay for Delay"，越來越普遍美國藥品公司付費給競爭者(學名藥廠)來獲取較長專屬保護期間，而競爭者也因此同意延遲進入藥品市場及不挑戰專利權人專利有效性、專利範圍或專利可實施性。

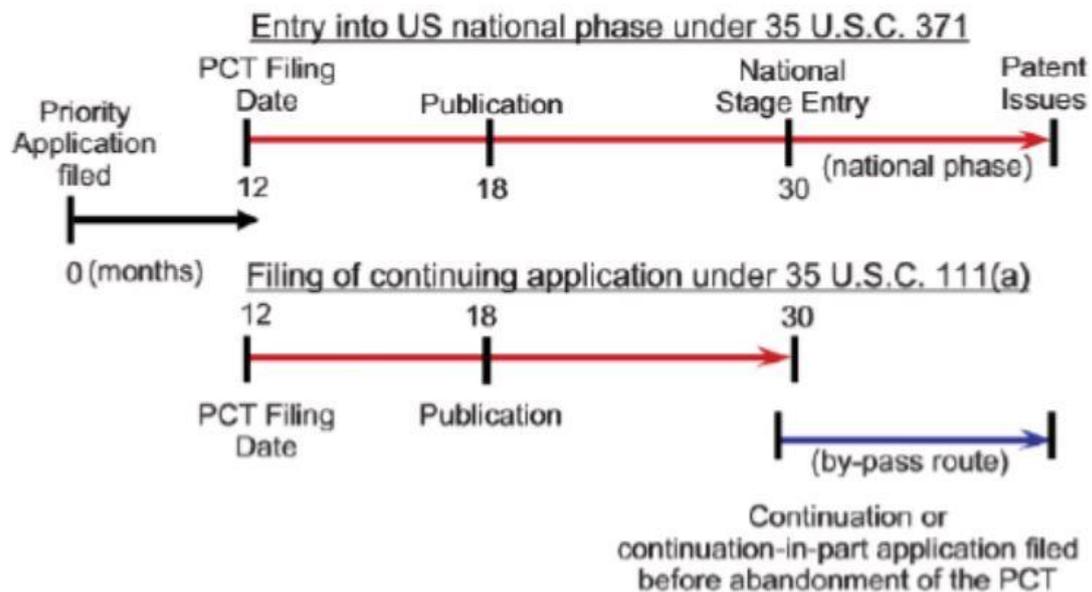
但要特別提醒"Pay for Delay"被批評是違反公平競爭及有害公眾利益，被認為是以較少的創新卻想要以較高的價位販售，美國最高法院 2013 年就有有關美國聯邦貿易委員會(FTC)與兩家藥品公司間"Pay for Delay"判決違反反托拉斯法的判例—*Federal Trade Commission v. Actavis, Inc.*, 133 S. Ct. 1630 (US S Ct 2013)，判決內容是 Solvay 及 Actavis 兩家藥品公司間對於 Solvay Pharmaceutical's AndroGel 專利

的反向付費(reverse payment)違反「反托拉斯法」，所以"Pay for Delay"對公司誠信、社會公益而言並不是一個好的選項。

## (二)外國專利申請案在美國的申請及審查策略(Strategic Patent

### Prosecution for Foreign Originated Applications):

授課講師 Mr. Steve Chou 有 20 年以上的專利業務執業經驗，也是 AMPACC 法律事務所的創始人，外國專利申請案在美國申請專利主要是經由專利合作條約 (PCT)或是巴黎公約主張國際優先權，如果是 PCT 申請案，可以主張進入美國國家階段(national stage)或是申請「bypass continuation」，指定美國的 PCT 申請案之延續(continuation)、分割(divisional)、部分延續(continuation-in-part)申請案統稱為「bypass continuation」，國家階段與「bypass continuation」兩者的差異如下圖，

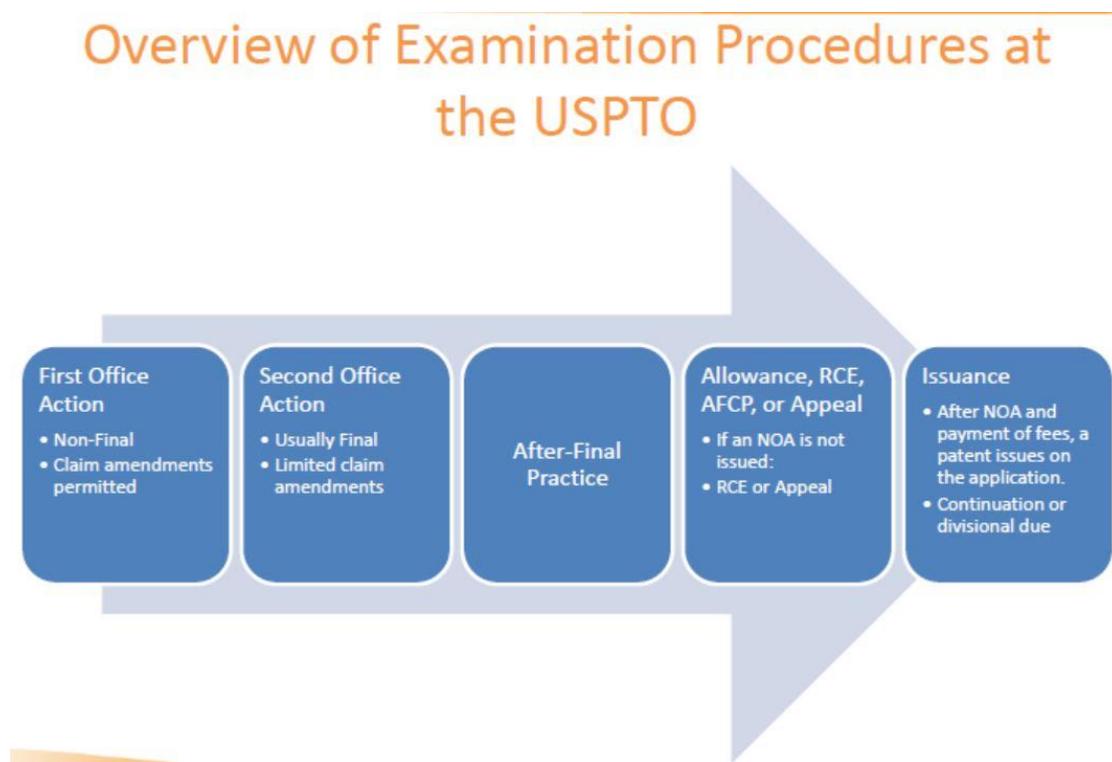


Bypass route 必須在 PCT 國際申請案放棄之前申請，PCT 進入美國國家階段時不允許加入任何新事項(new matter)，不需要在 IDS 中再加入國際檢索報告或是書面意見(ISR/Written Opinion)的引用參考文件，也不需要再送認證過的優先權證明文件，如果是非英文優先權證明文件，可能必須呈送認證過的英文譯本，必須立即繳納基本費用，也必須符合在 35 USC 154 下 371(c)的規定。

Bypass Continuation 則可以加入新事項(new matter)，原來的申請內容可

以取得優先權，但新事項就會給予新的申請日，費用及呈送英文譯本也都可以延緩，對於申請人如果須要重新檢視修改以增加專利品質是一個好的選擇，確認說明書及申請專利範圍都符合 USPTO 規定，撰寫優良的說明書及申請專利範圍通常可以縮短審查時間及減少審查費用，如果是 PCT 進入美國國家階段後就不能再修改申請案件，當然這也是一個 trade-off，加入新事項可能會有超出原說明書的範圍及至少增加修改費用等問題。

USPTO 審查程序如下圖：

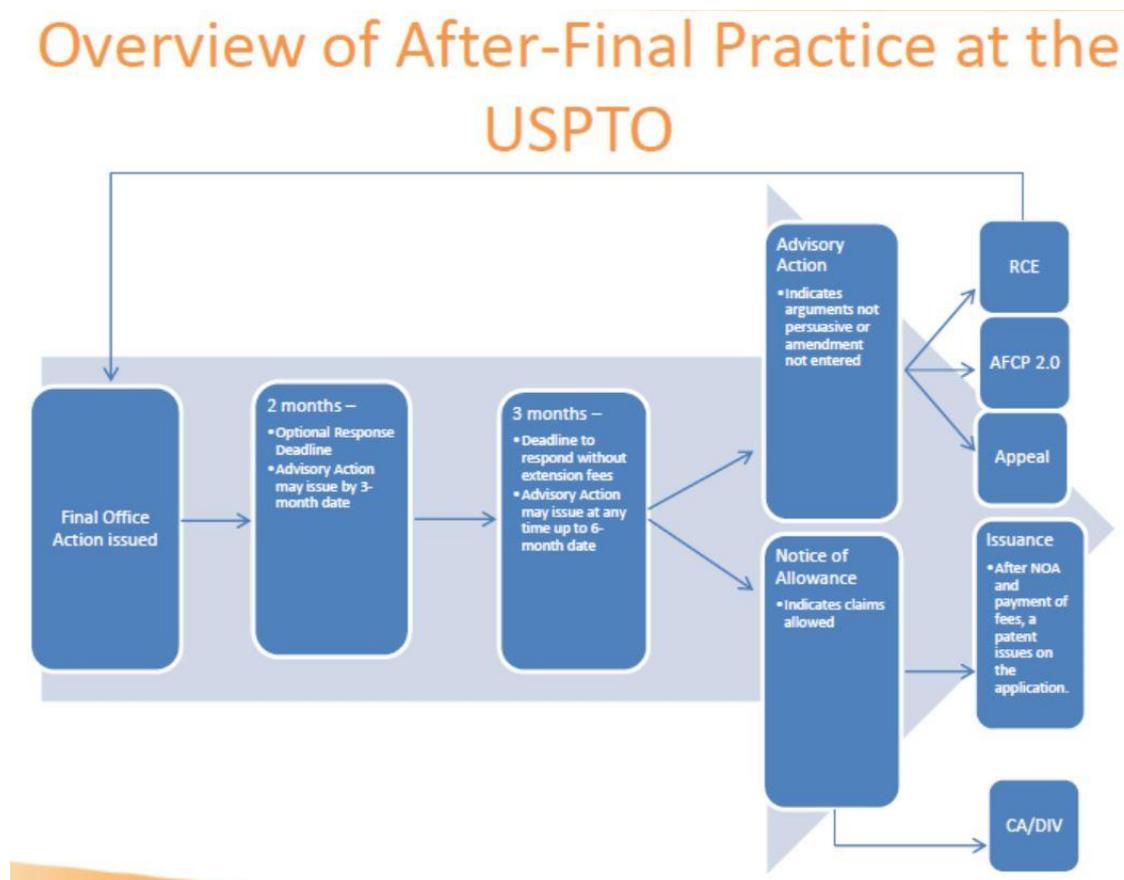


通常 USPTO 會發出兩個審查意見通知書(Office Action)，第一個審查意見通知書是非最後審查意見通知書(Non-final, NFOA)，申請人可以修正請求項、提出申復理由等，如果申請人回復無法說服審查人員，這時會發出第二次審查意見通知書(2<sup>nd</sup> OA)或是最後核駁(FOA)，只能有限制地修改申請專利範圍。

在收到第一個審查意見通知書時，就應該考慮後續可能有複數被拒絕理由及被舉發無效等，同時一併考量修正以節省成本，也應該充分授權美國專利律師去

修正及執行申請人的指示，應該給予美國專利律師明確而非詳細或細節的指示，請教美國專利律師提供建議是否有需要進行面詢。

在 USPTO 最終核駁之後的審查歷程如下圖所示：



在收到 USPTO FOA 後，先決定是否需要面詢，也請教美國專利律師相關建議，決定申復、申請「終局核駁(final rejection)寄發後適用的試辦計畫(Afer Final Consideration Pilot Program, AFCP)」或是申請「後續審查請求(RCE)」，最好在兩個月內儘速作出決定，如果選擇申請 RCE，審查歷程可能會被延遲很久。目前 USPTO 已經推出 AFCP 2.0，適合申請 AFCP 2.0 的案件為請求項修正為最少但改變申請專利範圍的範疇(scope)，以及請求項都已經被審查人員審查過(例如把附屬項加入獨立項)；USPTO 審查人員如果認為申請人對 FOA 後的申復不具說服力，便會發出諮詢意見(Advisory Action, AA)，申請人回應 AA 的選項包括提出 RCE、

提出 AFCP 2.0、提出「訴願先期審查會議(Pre-Appeal Brief Conference)」或是提出「訴願(Appeal)」，回應 AA 的時序為 FOA 發出 3 個月後，可以付費申請展延 3 個月，FOA 發出超過 6 個月沒有回應即會被視為放棄。

當申請人收到 AA 後，如果審查人員提出一個很好的思考點或是申請人想要修正申請專利範圍，這時應申請 RCE，即使已經決定申請 RCE 也可以申請審查人員面詢，也應該決定訴願先期方案(Pre-Appeal program)是否適當，最後才考量上訴到 PTAB，如果已經上訴到 PTAB，也可以提出後續審查的請求；請求後續審查是重新啟動審查，案件置於"特殊新的(special new)"案卷中而非"修改(amended)"案卷裏，這時允許修正申請專利範圍，但隨著每申請一次 RCE，申請費用也跟著提高。

USPTO 為加速審結有所謂「訴願先期審查試辦方案(Pre-Appeal Brief Pilot Program)」，條件是申請人必須提出申請及遞交訴願通知(Notice of Appeal)，只能在收到 FOA 之後申請，申請人必須提出「訴願先期審查請求(Pre-Appeal Brief request for Review)」，USPTO 網頁提供專屬格式，內容必須是 5 頁或 5 頁以下，內容必須為審查委員核駁通知書裏明顯的錯誤，或是審查委員核駁理由之表面初步證據(prima facie rejection)中忽略一個或一個以上基本必要元件(essential element)才可以。

如果申請人遭遇到固執的審查人員或是申請人需要依靠法律上的申辯多於技術上的申辯，這時向 PTAB 提起訴願是不錯的選項，但向 PTAB 提起訴願費用是昂貴的，且可能費時甚久，所以可以考慮提出 PTAB 訴願時同時也申請連續案(continuation application)。

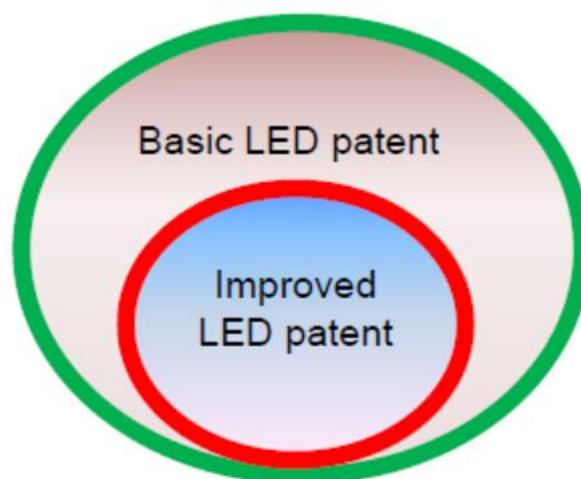
向 USPTO 申請專利或商標有所謂「誠實揭露義務(duty of candor)」，包括專

利律師、代理人、發明者以及任何跟申請案的實質準備及審查過程所有程序中有關係或參與的人皆有誠實揭露義務，為滿足誠實揭露義務，申請人必須呈送「資訊揭露聲明書(Information Disclosure Statements, IDS)」，若申請人明知有影響可專利性的前案存在，例如對申請案相當接近的先前技術(prior art)或出版品、外國相同申請案被外國專利局引用的引證、相同專利家族及/或相關申請標的之其他尚未審結的美國申請案、衍生案證據等卻刻意不主動提出，便會被認為有欺瞞 USPTO 之意圖 (intent to deceive)，為不正行為 (inequitable conduct)，因此，在美國專利訴訟過程中，一旦他人知悉專利權人未遵守 IDS 揭露義務及合法呈報 IDS，並取得足夠具欺瞞 USPTO 意圖的相關證據，就有可能導致已取得的專利無法行使(unenforceable)，例如 *Therasense, Inc. v. Becton Dickinson & Co.*, 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011)、*Aventis Pharma S.A. v. Hospira, Inc.*, 675 F.3d (Fed. Cir. 2012)、*1<sup>st</sup> Media, LLC v. Elec. Arts, Inc.*, 694 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2012)等都是有關不正行為的判例。

### (三)美國專利訴訟之談判及和解 (Negotiating Settlement of US patent litigation)

授課講師 Mr. Hiroyuki Hagiwara 是 Paul Hastings 律師法律事務所的合夥律師，有 20 年以上的跨國專利授權及訴訟經驗，他經常代表各大科技及生技公司出庭美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)及美國聯邦貿易委員會(FTC)有關專利侵權及授權爭訟。

專利權是排除他人使用此專利，但擁有專利權並不一定就擁有實踐發明的權利，因為這個發明可能包含其他人的專利權在內，例如你可能擁有新的改良發光 LED 燈泡的專利，但這個新的燈泡可能對 LED 的某種基本專利侵權如下圖所示，如果想要製造改良發光 LED 燈泡就必須有 LED 基本專利的授權，同理，你也可以排除擁有 LED 基本專利之專利權人製造改良發光 LED 燈泡，他也需要你的授權才可製造，所以專利授權非常重要。



專利是一種無形(intangible)的財產，與實際擁有物品的產權不同，專利權人

可以授權他人、販售專利權或是排除他人使用，有限的專利期限，如果要維護專利權就必須到法院提出專利訴訟，專利訴訟中專利權人可以要求侵權者支付提出訴訟時之前 6 年內的損害賠償以及禁止侵權者製造、使用、販售或為販售之要約的禁制令；然而被控侵權者也可以挑戰專利有效性以及其他方法回擊，在地區法院專利訴訟中由陪審團決定專利侵權、有效性及損害賠償(如果兩造有一方要求陪審團)，法官決定是否核發禁制令、加重損害賠償及負擔律師費用等，然而陪審團或是法官都不是專利專家，專利訴訟是非常昂貴，公司需要有全職訴訟人員，證據開釋(discovery)過程中也需要大量的公司記錄、電子郵件以及其他文件，對公司而言都是極大的負擔，然而專利權公司如果不維護專利權等於放棄專利權，也等於給予競爭者免費的使用執照，專利訴訟對另一造而言，同樣也是昂貴而且負擔極大的。

在訴訟之前專利權人可能會先寄侵犯專利權的信件，被控侵權者這時可以跟專利權人談判授權、支付權利金，或是停止侵權行為，或是繼續侵權行為看會發生甚麼事(駝鳥心態)等不同選擇；侵權者就與專利權人談判授權選項，專利權人如果談妥授權，便是允許競爭者(被授權者)合法進入市場，專利權人也獲得授權權利金，專利權人如果提出侵權訴訟，尋求損害賠償或是禁制令，需注意專利也會有被舉發無效的風險，就授權而言，如果專利權人與侵權人為競爭對手，便可能會有交互授權的機會，雙方可能會有較少甚至沒有金錢轉移，但卻會有較多的技術互相移轉。

侵權者就停止侵權選項，侵權者必須能夠有不侵權的替代方案，例如迴避設計(design around)避開侵權部分，但這是昂貴而且費時的，也必須考量原本顧客的接受程度，例如符合顧客要求的標準、工業標準或是可以跟之前產品相容等，因為專利權人可以要求侵權者支付提出訴訟時之前6年內的侵權損害賠償，所以專利權人還是可以對迴避設計前侵權產品主張權利。

侵權者就繼續侵權選項，侵權者必須面對將來的侵權訴訟，明知侵權還繼續侵權行為會導致故意侵權(willful infringement)及鉅額懲罰性賠償金，例如最近的美國最高法院判例 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.—U.S. Supreme Court (Jun. 13, 2016)，也可能會收到禁制令以及因為貨品來源被中斷導致顧客流失等結果。

專利權人就提起侵權訴訟會有昂貴的訴訟費用(平均 3 百萬美元或以上)，公司的負擔以及專利可能被舉發無效的風險，但如果沒有任何作為的話，就會有"懈怠(laches)"或是"禁反言(estoppel)"等影響專利權利的風險，也有可能發出信號告訴他人可以自由進入市場因為專利權人並不維護他的權利。

專利權人可以控告使用"use"或販賣"sale"他人所製造侵犯專利權物品的人，如果與非侵權物品結合後的物品侵權也可以提出告訴，不管侵權者知不知道侵犯的專利都負有侵權的責任，專利權人也可能控告使用侵權物品的顧客以施壓於侵權物品製造者。

一般專利訴訟在審判庭需時 1.5 到 4 年審結，如果不服再提出上訴，很多

法庭都需要調解(mediation)，調解過程中 all parties 都必須參與，也有很大的機會經由談判而達成和解，法院只解決在訴訟書狀中所提到的事項，然而調解就是談判及提出解決方案，調解者的工作就是達成和解，調解可能包含訴訟書狀以外的各種商業解決方案，包括交互授權、一次性支付(lump-sum payment)以及顧客-供應商解決方案等。

審判庭的審判結果通常是二元化，專利有效或無效、有侵權或是沒有侵權以及損害賠償的金額，審判庭判決並不是雙方妥協下的結果，一造勝訴另一造就是敗訴，訴訟過程兩造通常都必須花費比預期中更多的金錢，當審判結果不確定時，比較容易進行談判，也比較容易妥協，談判時應從對手觀點來看，對手的價值為何？早期支付(例如一次性支付)可能比未來較大量支付更為重要，因為未來支付充滿例如被授權者會繼續製造販賣授權物品、迴避設計、市場需求、專利可能被舉發無效、專利權人資金需求等各種不確定性因素。

一個有效的談判應該產出 all parties 聰明(wise)的同意結果，包括符合 all parties 的法定權益、解決紛爭、公平而且是可持續執行的，同時也必須有效率而且增進(至少沒有破壞)目前已存在的 all parties 的關係，在談判過程中不要一直只有主張自己的權益而不管對方，必須充分理性溝通，找出你的客戶及對手雙方最重要的事物，協助談判雙方在不是他們的核心價值事物上作出妥協，也必須全球化考量，注意重要的細節，尋找可能的雙贏策略，有效的談判模式是在道德基礎下進行、極大化和解、公平的和解以及符合公司的需求。

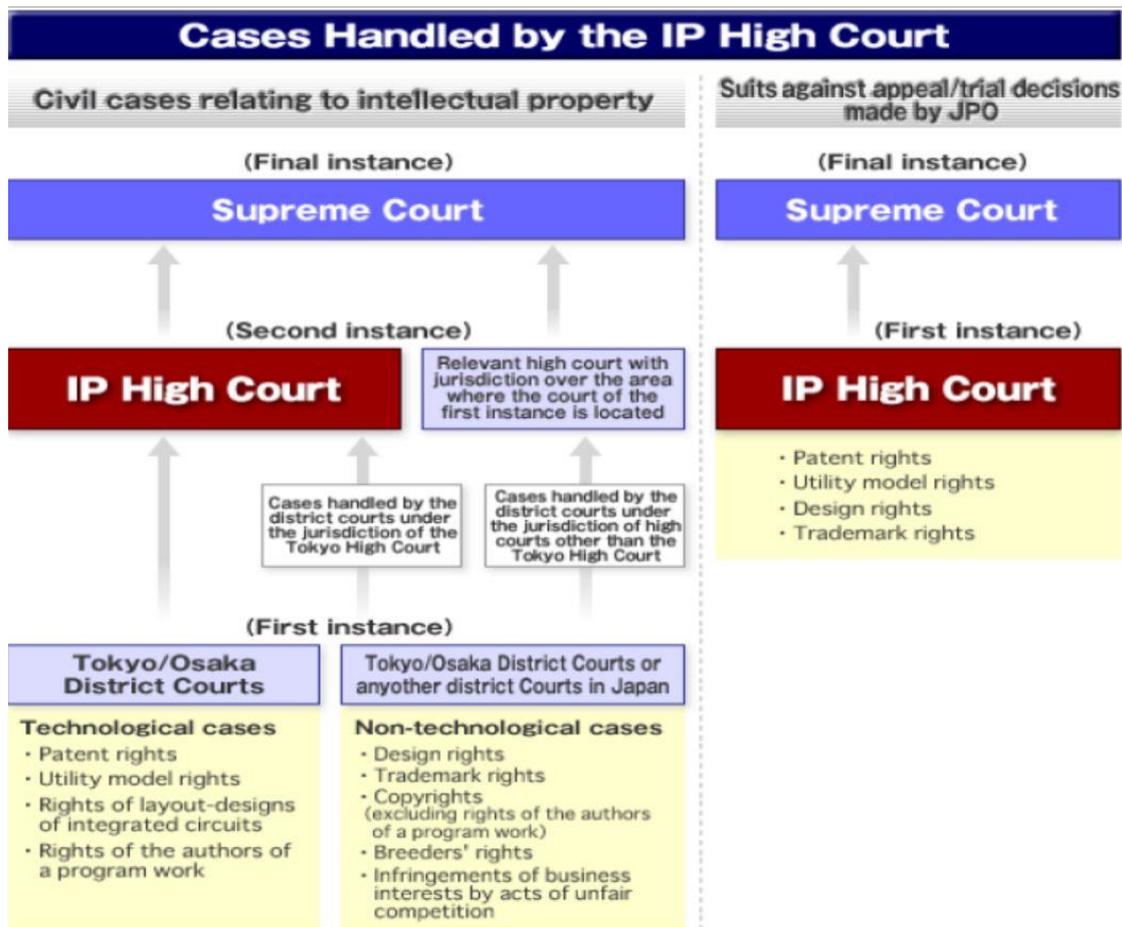
#### (四)在日本的專利維權 (Enforcing Patent in Japan)：

授課講師飯村敏明律師(Mr. Toshiaki Iimura)是日本 YUASA AND HARA 法律特許事務所的資深律師，也是日本知的財產高等裁判所前主任法官(Former Chief Judge, IPHC of Japan)，有極為豐富的智財案件法官裁判實務經驗，主要講授日本知的財產高等裁判所(智慧財產高等法院)組織架構及目前日本專利維權現況。

日本智慧財產高等法院成立於 2005 年 4 月 1 日，承審從全國各地方法院有關專利權的上訴案件、對特許廳(JPO)審判部所作之審判決定不服的上訴案件，只審判民事案件，不審判刑事案件，IP 案件審判態樣有以下兩種：

TYPE A：包含技術元件案件(例如專利權案件)，一審如果是東日本地區由東京地方法院承審，西日本地區由大阪地方法院承審，二審案件都由智慧財產高等法院承審，終審則由最高法院承審。

TYPE B：不包含技術元件案件(例如一般著作權案件等)，一審是由包含東京地方法院、大阪地方法院的全國各地方法院承審，二審案件由智慧財產高等法院及管轄一審案件所在地的高等法院承審，實際上，上訴案件都高度集中到智慧財產高等法院，智慧財產高等法院承審案件如下圖所示。



智慧財產高等法院有 4 個部門、18 位法官、11 位調查官(research officials)、專門委員(expert adviser)系統以及專家證人(expert witness)系統，日本專利無效審判是平行雙軌制(double-track)，可以在法院專利侵權訴訟時提出專利無效抗辯，也可以在 JPO 審判部提出專利無效舉發，雖然看似有重複性問題，事實上(de facto)這兩者之間是很順暢(streamlining)在運行的。

智慧財產高等法院針對有重大法律議題的案件有所謂「大合議(Grand Panel)」系統，由 5 位法官所組成，到目前為止共有 9 件大合議案件，對於最近的蘋果與三星(Apple versus Samsung)手機專利侵權案件，智慧財產高等法院決定舉辦大合議來判決此案。

智慧財產高等法院會發給「初步禁制令(preliminary injunction)」，其優點包含費用較低、不對外公開聽證會、法官可以對兩造分開舉行聽證會、快速的解決、當原告勝訴機率不大時，原告不需被告同意即可撤銷，在持續進行訴訟的案件中有超過 50%使用初步禁制令，因為初步禁制令程序容易，可以是專利權人的有力武器，但如果後來判決結果沒有侵權，初步禁制令會對被告造成嚴重程度的傷害，所以法院也會要求與實際訴訟相同或較嚴格的舉證標準，法官在決定某一案件是否發給初步禁制令時，經常也會鼓勵兩造進行和解。除了發明專利案外，設計、商標以及著作權侵權案件也經常使用初步禁制令。

日本並沒有如同美國的證據開釋(discovery)系統，原告要如何以及到何種程度可以向被告收集相關事證呢？2005 年日本修正專利法引進「揭示命令(disclosure order)」以及「保護命令(protective order)」系統，揭示命令是指揭示被告技術機密有高度可能性會對被告造成無法挽回的傷害時，法官可以發出保護命令，不服從保護命令會有嚴重的制裁，這也會迫使原告公司一旦得知被告機密資訊後，不得加入相關研究發展，這些專利法修正使得法院可以快速解決專利侵權訴訟。

智慧財產高等法院在機械、電子以及化學領域設有 11 位調查官(research officials)，他們是全職法院員工，具有專利審查官、專利審判官或是專利律師背景，對案件相關技術事項作調查以協助法官審判。

專利案件救濟有禁制令以及損害賠償，智慧財產高等法院會自動核發初步

禁制令；損害賠償根據日本民法第 709 條，原告必須證明在被告侵權行為與原告損害之間存在有因果關係才可請求損害賠償，通常證明因果關係並不容易，但依據日本專利法第 102 條第 2 款：被告其利益額可以推定為專利權人或專用實施權人請求的損害賠償金額；第 102 條第 3 款：專利權人或者專用實施權人，對於因故意或者過失侵害自己的專利權或者專用實施權者，得以相當於實施該發明通常應獲得錢款的金額，作為自己已蒙受的損失金額，請求賠償，這些都沒有改變日本民法的一般原則；1988 修正時新加入的第 102 條第 1 款：加害人轉讓而構成侵害行為的物時，在不超過專利權人或專用實施權人相應的實施能力的限度內，用已經轉讓的物之數量，與不存在侵害行為時專利權人或專用實施權人能夠銷售的物單位數量的利益金額相乘而得到的金額，作為專利權人或者專用實施權人已蒙受的損害金額，但是，在轉讓數量中的一部分或全部是專利權人或專用實施權人不能夠銷出的情況下，必須扣除該數量對應的金額。

第 102 條第 1 款看似對專利權人有利，但事實上是有爭議的，第 102 條第 1 款提供一個法源來授予適當的損害賠償金額，但也必須考量許多因素例如侵權者的市場佔有程度等，合理的損害賠償金額必須考慮所有的因素才可以。

在日本的訴訟費用遠低於歐美許多國家，支付法院的訴訟費用大概是請求損害賠償金額的 0.3%，律師費用也比有證據開釋(discovery)制度的國家低，調查費及專家費則依案件性質而定；多國公司的專利訴訟原告都會選擇在最有可能獲得有利判決結果的國家提出訴訟，很常見一個案件在多個國家提起訴訟，在

某一個國家達成的和解結果可以涵蓋所有其他國家審判中的案件，有不少在日本法院達成和解的案子其和解結果也包含日本境外尚在審判中的案件。

日本法院法官在和解談判中會積極的介入，例如在審判過程中可能會建議兩造和解，如果發現有可能侵權，被告有可能要支付損害賠償金，這時被告會較有動機進行和解；如果發現有可能不侵權，例如法官指出他/她的觀點認為系爭專利可能無效，這案子可能被撤銷，原告便承擔可能敗訴的風險，這風險也會成為原告願意導向和解的動機，法院判決也就只限於無法達成和解的案件，專利侵權案件結案比例為法院審判 45%、法院和解 48%。

仲裁中心也會處理智慧財產權相關的紛爭(ADR)，負責調解(mediation)工作，但最終的紛爭解決還是由法院來執行，調解的優點是費用低廉，可以避免揭露機密資訊(機密進行調解)，缺點是調解者可能缺乏調解技巧，IP 爭端調解者需要了解技術、平衡雙方以及協調技巧，否則便無法順暢進行調解，調解者需要有組織的調解計畫，當無法解決爭端時就必須終止，不可拖延，在日本有一些 IP 爭端是經由仲裁解決。

請專業人士調查爭端中任何潛在的風險並提出建議、縝密檢查後細心簽下同同意書、建立爭端解決原則、充分了解不管是法院訴訟還是 ADR 等爭端解決系統的優點與缺點等，便可以避免無止境的訴訟。

**(五)設計專利：在你的智慧財產權工具箱中的一個重要工具 (Design Patents：An Important Tool in Your IP Toolbox)**

授課講師 Mr. Rhys Lawson 是 Christensen O'Connor Johnson Kindness PLLC 的資深專利律師，主要講授美國設計專利現況，設計專利是對製造物品新的裝飾上的專利，必須不同於先前技藝，也就是符合新穎性及進步性，設計通常與視覺性有關，包括物品形狀、表面裝飾、顯示元件(例如電腦圖像、電腦圖形使用者介面 GUI)、暫態動畫等。

申請者有許多保護智慧財產權的選項，為何要申請設計專利呢？原因如下：

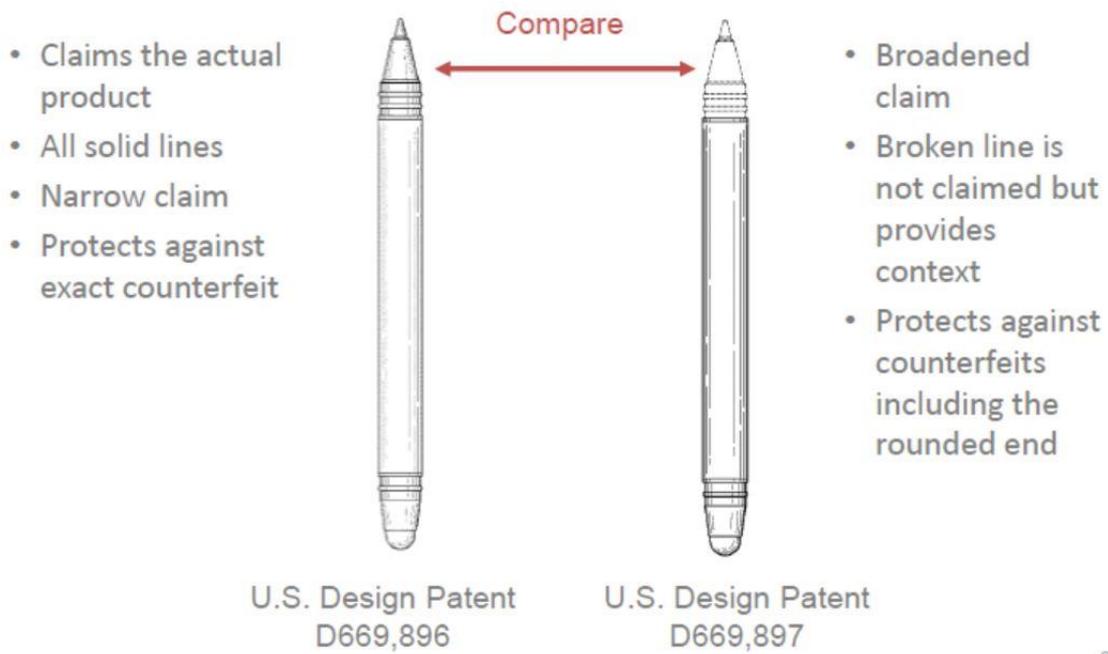
1. 費用相對低廉，只需要幾千美元，而非幾萬美元。
2. 審查及核准快速，通常申請一年內即可獲准，相對發明專利，設計專利可快速建立智慧財產權組合(IP Portfolio)。
3. 對容易被複製的消費性產品可提供優良的保護。
4. 訴訟中可能獲得不成比例的高額損害賠償金額(設計專利侵權者侵權物的所有獲利)，我們也都在等待美國最高法院對 Samsung Electronics Co., Ltd. V. Apple Inc., No 15-777 損害賠償金額的判決結果來決定「設計專利損害賠償金額是依據侵權物的相關所有獲利」是否還有效。

美國設計專利審查過程是由 USPTO 審查設計專利申請案，如果經審查後發現不同於先前技藝，也就是符合新穎性及進步性(35 U.S.C. 102 及 103)，也符合

形式要求(35 U.S.C. 112)，一個申請案可以申請多個設計，但 USPTO 可能會限制只能一個設計申請，其餘的設計會被取消但可以申請分割，USPTO 通常在 12 個月內就會核准，因為海牙協定，美國設計專利保護期間為核准後 15 年。

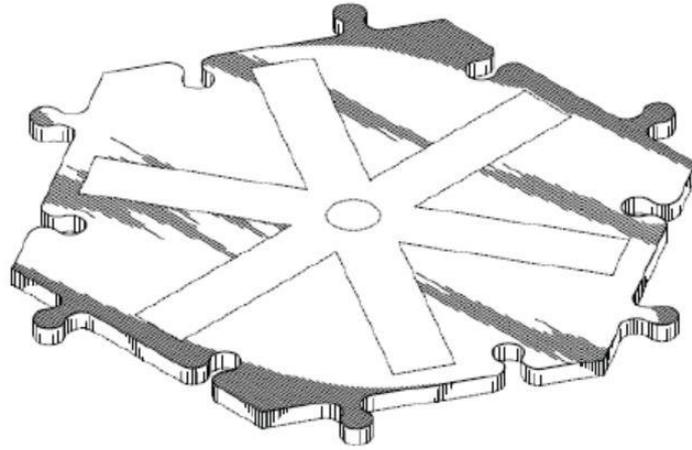
設計專利可能也會與其他智慧財產權有所交集，一個物品在美國可能同時有發明專利及設計專利，設計專利的裝飾也可能有著作權，同一物品在美國也可以同時有商品外觀(trade dress)註冊以及擁有設計專利雙重保護；商品外觀(trade dress)與設計專利的相異處如下：美國商品外觀(trade dress)要求產品設計必須具有區別性、非功能性，必須在美國各州之間有商業使用，只要產品有商業使用就無保護期間限制；然而美國設計專利不需要證明被控侵權物與保護的設計有混淆可能性，即使部分設計可能具有功能性，整體設計仍然有可能得到保護，不需要實際使用或販售這個設計以及從核准日起 15 年後設計專利就過期。

設計專利一般是以黑白線條繪出申請保護標的圖式，也可以使用彩色圖式，包含典型的前視圖、後視圖、左側視圖、右側視圖、俯視圖、仰視圖等視圖及至少一個透視圖，必須明確告知主張設計之部分(scope)，以實線繪製的設計每一個特徵都是主張設計之部分，虛線繪製的部分屬於不主張設計之部分，但可以做為背景或是將來修正縮減主張設計之部分，例如下圖美國設計專利 U.S. D669,896 圖式全部都是實線，主張實際的產品設計，申請專利範圍較窄，對一樣的仿冒品可以提出主張權利；U.S. D669,897 有較寬的保護範圍，虛線並不主張設計只是提供背景，對包含圓形端點的仿冒品可以提出主張權利。



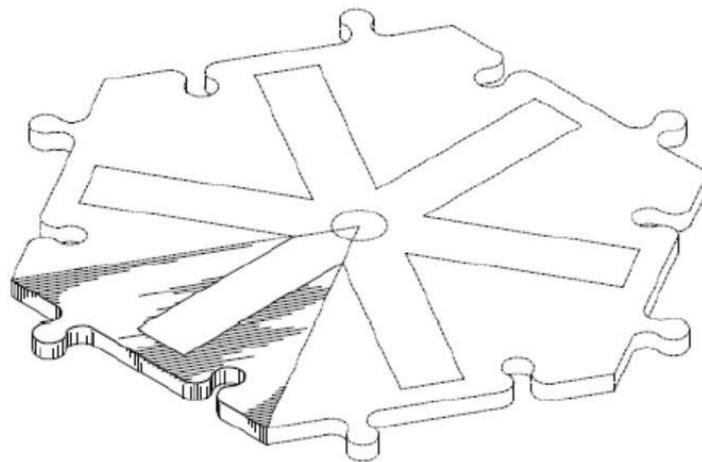
設計專利包含製造物品(消費性產品如汽車零件、筆、電腦等以及包裝)、顯示圖像(如任何螢幕顯示的圖像、電腦圖形使用者介面 GUI、Icon 等)以及表面裝飾處理(如設計、遊戲板等)、暫態動畫等不同型態的產品，如下圖遊戲板實線主張設計的部分多的話，權力範圍就比較窄；實線主張設計的部分少的話，權力範圍就比較寬。

## Game Piece (Narrow)



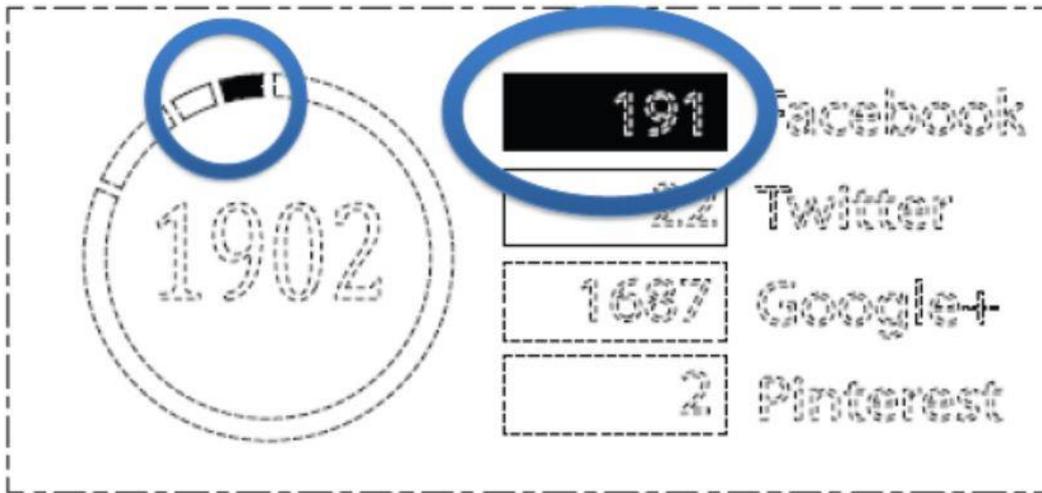
*Fig. 1.*

## Game Piece (Broad)



*Fig. 13.*

GUI 可以使用虛線來得到較寬的保護範圍，如下圖所示：



D698,359 是微軟公司 Windows 8 Home Screen 的設計專利及 Windows 8 Home

Screen 實際的 layout 如下圖，使用虛線來得到較寬的保護範圍。

Windows 8 Home Screen 實際的 layout 如下：



Windows 8 Home Screen 的設計專利如下：

# GUI Example – Microsoft Windows 8 Home Screen

- D698,359

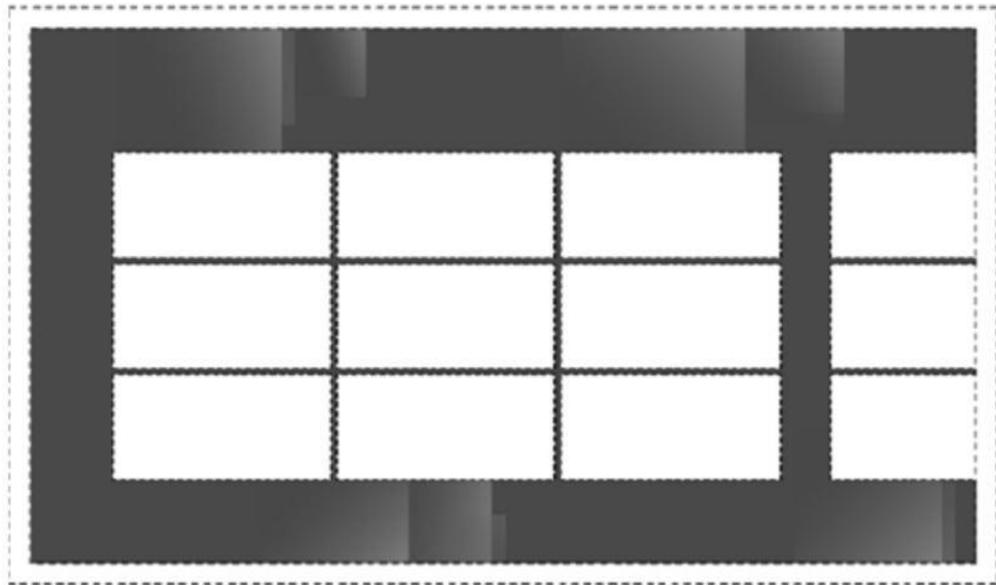


FIG. 1

暫態動畫也可以是設計專利，例如 NIKE 公司的美國設計專利 U.S. D676,457，  
是一個逐漸延伸的火焰環，以下 9 圖表示火焰逐漸延伸成一個環狀。

- Application has 9 figures with different progress of the flame front

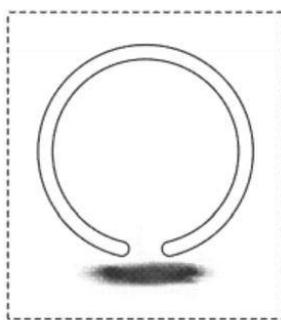


FIG. 1

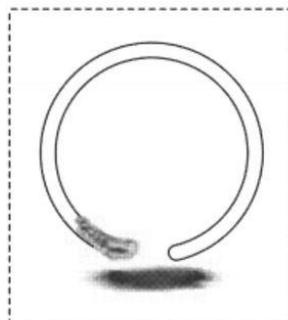


FIG. 2

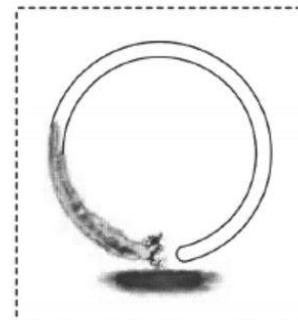


FIG. 3



FIG. 4

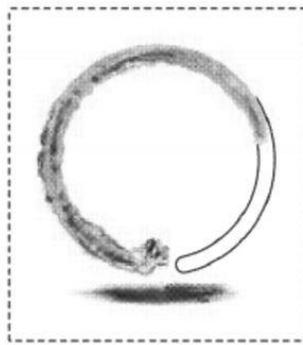


FIG. 5

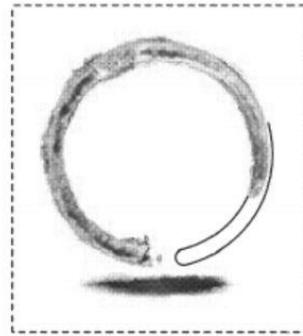


FIG. 6

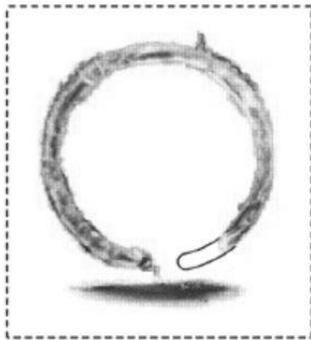


FIG. 7

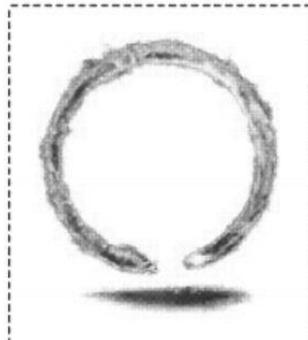


FIG. 8

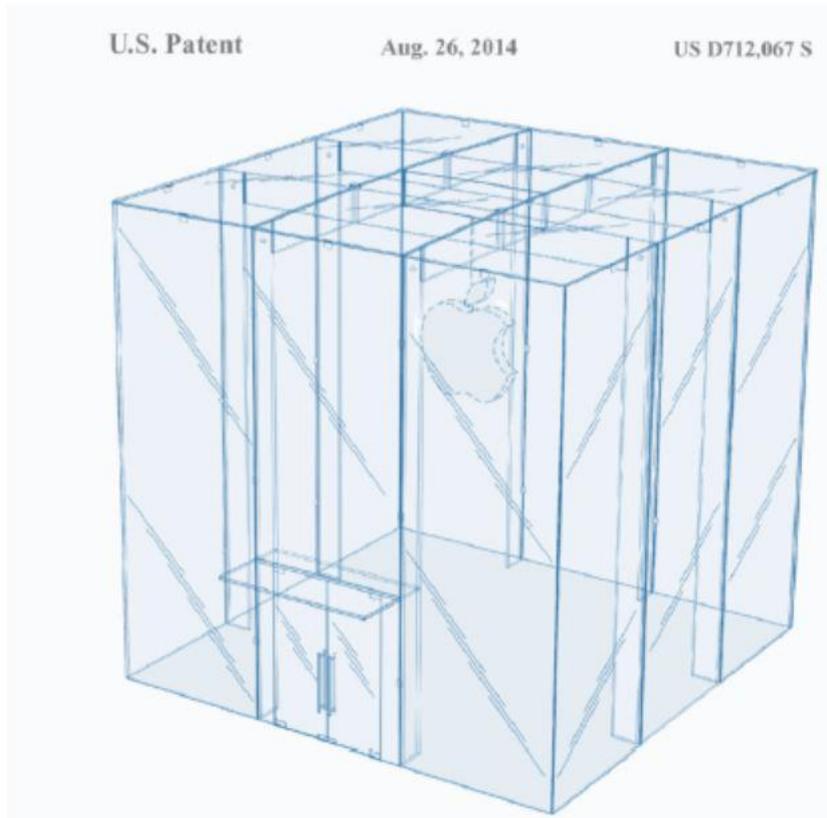


FIG. 9

特殊的建築物外觀設計也可申請設計專利，如下圖蘋果公司的建築物外觀

設計 U.S. D712,067 S：

# Architecture



如果設計專利首次申請的國家不是美國，可以在申請日 6 個月內主張優先權，但需要檢送認證過的優先權文件給 USPTO，就設計專利而言，USPTO 目前並沒有電子文件交換。

設計專利在國際申請上有所謂的海牙協定，也有人稱為「設計專利 PCT (PCT for design patents)」，是一個簡化的設計專利國際申請體系，目前有 64 個國家參與會員，只要是任何會員國的國民或是在會員國內有住所或營業場所的人民都可以提出申請，提供以極小化費用而獲得國際設計專利保護的機制，申請時必須指定欲申請設計專利的會員國家並支付每一個指定申請國申請費用，

WIPO 只負責申請案的形式審查，在申請日起算 6 個月後公開，可以以此申請案在美國主張優先權，必須檢送指定申請國所指定的圖形檔案格式(例如 WIPO 是 TIFF/JPG 格式、美國是 PDF 格式)，至於陰影、說明書以及虛線使用等，亦因各國而異。必須注意加拿大、中國大陸、台灣、墨西哥以及澳洲目前還不是會員國，申請費用以瑞士法郎計費會有匯率波動的問題，有些會員國可能需要維護費用，對指定的申請國必須先了解該國的圖式規定、費用及新穎性判斷等。

對於容易被複製的產品應該考慮以設計專利作為保護，最好對每一個產品申請多數的設計專利，設計專利同時也可以做為除商品外觀(trade dress)或其他智慧財產權外更多一層的保護。

## (六)專利文件撰寫實務"電機/機械類"(Patent Drafting Clinic A

"Electrical/Mechanical"):

有關專利文件撰寫實務(Patent Drafting Clinic)依"電機/機械類"及"化學/生技類"同時間開設這兩門課程(Patent Drafting Clinic A "Electrical/Mechanical"及 Patent Drafting Clinic B "Chemical/Biotechnological")，因為這次本局參訓人員為電機及機械背景，所以我們選擇 A 類"電機/機械類"課程，授課講師 Mr. John W. Branch 是 LOWE GRAHAM JONES PLLC 的資深專利律師，從 2005 年便在華大法學院 CASRIP 暑期班講授專利文件撰寫，極富實務及教學經驗，上課十分生動及風趣。

決定專利組合(patent portfolios)的品質優良與否因素非常多，下列幾點可以提升專利品質的評等(rating)：

1. 增加請求項的數目，最好每一篇專利有最少 20 項請求項及 3 項獨立項。
2. 減少每一個請求項的長度以增加保護範疇，長的請求項較不容易被侵權(保護範疇較小)，但長度太短的請求項雖然容易被侵權(保護範疇較大)但也容易被舉發無效。
3. 增加說明書內容，但也必須符合美國專利法§112 條有關說明書的規定。
4. 申請專利延續案(continuation)或 CIP 案(部份延續案)，CIP 案可以提出新事項(new matter)，但無法享受先前母案的申請日優惠，利用 CIP 可以補足原母案，避免無法克服引證而被核駁的危險。

5. 有不同形式的請求項以應付不同形式的侵權，例如同一篇專利同時有方法以及裝置請求項。
6. 在申請專利時，資訊揭露聲明書(Information Disclosure Statements, IDS)盡量引用較多的參考案。
7. 引用非專利文獻或外國專利文獻。
8. 盡量縮短專利審查歷史(patent prosecution history)，用電話與審查人員溝通，減少書面記錄。

在文義侵權定義上提升撰寫申請專利範圍品質(最大化保護範疇)，一個有用的技巧如下：

1. 表列所有尋求保護的請求項元件以及他們之間的關係。
2. 以下列 4 個問題分析表列每一個元件：
  - a) 對保留請求項功能而言，這個元件是必要的嗎？
  - b) 對於與有別於先前技術(prior art)而言，需要這個元件嗎？
  - c) 這個元件可以被一般化而能仍然保持請求項新穎性嗎？
  - d) 有哪些元件可以被組合在一起而仍然保持請求項新穎性嗎？
3. 重新檢視所有請求項，刪除任何對功能性或是新穎性不是絕對必要的文字。

除了上述 3 點之外，還可以再更精細修改，減少請求項字數、統一專業術語並組合所有會增高文義侵權可能性的元件，在侵權訴訟，競爭對手從他的競

爭產品或服務中將會比較困難去爭辯說服法院你的申請專利範圍中缺乏某一個元件。

必須確認所有相關用語(term)在說明書中都有很明確的定義，特別注意在說明書及申請專利範圍中對某些用語(term)有含糊不清的使用情況，例如"決定(determining)···"，所謂"決定"意指為何？是容易混淆不明確用語，應避免說明書中用語(term)與申請專利範圍用語(term)不同。

以下舉一撰寫申請專利範圍實例，申請人欲申請有關一個模擬車輛操作的裝置，包含一個適合使用者坐上去的座椅(chair)，一懸掛(suspension)系統連結該座椅，一個或多個制動器(actuator)連結該懸掛系統，操作該制動器或該些制動器使該座椅的位置旋轉(rotate)或翻轉(transplate)，以及一控制器(controller)，根據使用者(user)或是控制台(consoles)的輸入(input)控制制動器以改變該座椅的位置，可以無線或有線連接控制器，該座椅上具有安全帶(seat belt)及安全氣囊(airbag)以保護使用者，一加速器(accelerator)以加速該座椅動作，一顯示螢幕(video display)顯示所有模擬資訊。

首先表列所有尋求保護的請求項元件，對獨立項而言是必要的元件則寫入獨立項，非必要的元件則寫入附屬項，依其必要性判斷所有元件(elements)屬於獨立項(I)或附屬項(D)。

元件(elements)	獨立項(I)	附屬項(D)
連接(無線或有線)		X

座椅(chair)	X	
懸掛(suspension)		X
加速器(accelerator)		X
制動器(actuator)	X	
控制器(controller)	X	
顯示螢幕(video display)		X
安全帶(seat belt)		X
安全氣囊(airbag)		X

再來撰寫及修改申請專利範圍，將座椅改成範圍較大的表面(surface)，制動器(actuator)改成範圍較大的制動元件(actuation component)，控制器(controller)改寫成邏輯元件(logic component)。

(獨立項)請求項 1. 一個模擬車輛操作的裝置，包含一表面，操作一個制動元件或複數個制動元件使該表面的位置旋轉或翻轉，以及一邏輯元件根據使用者或是一個或多個控制台的一個或多個輸入控制該制動器或該些制動器以改變該表面的位置。

(附屬項)請求項 2. 如請求項 1 之裝置，更包含一懸掛系統，該懸掛系統連結該表面及制動元件。

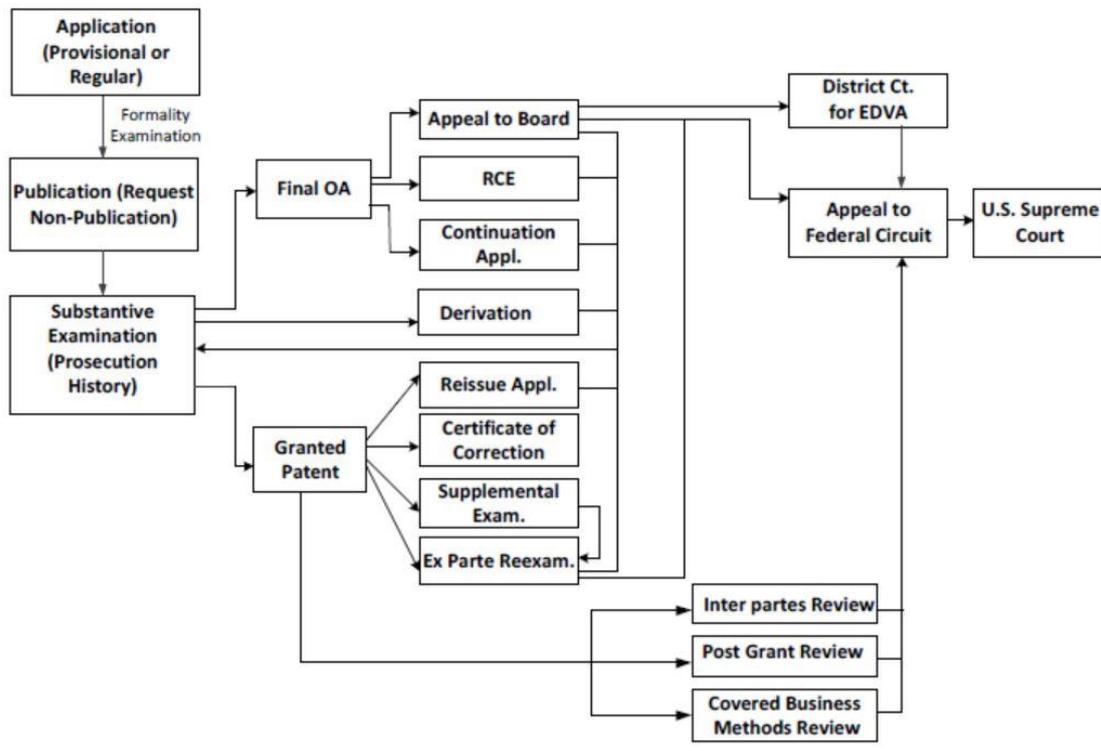
(附屬項)請求項 3. 如請求項 2 之裝置，更包含一顯示螢幕，該螢幕用以顯示所有模擬資訊。

撰寫獨立項的原則是文字數目較少(smaller)、組織較緊密(tighter)以及保護能力較強(stronger)，對於意義近似的字群選擇保護範圍較大的字，以擴大專利保護範圍。

### (七)申請人接獲 USPTO 審查意見通知書後之策略 (Office Action Strategies)：

授課講師 Mr. Han Gim 是 BakerHostetler 法律律師事務所的資深專利律師，主要講授有關接獲 USPTO 審查意見通知書後申請人後續之策略，USPTO 近年來雖然積案量有明顯的改善，但專利申請案一般來說還是需要 2~5 年才能結案，專利初步審查辦公室(Office of Initial Patent Examination, OIPE)檢察專利申請案的格式(形式審查)後便送到各技術單位(Art Unit)，技術單位指定(assign)審查人員審查此申請案，審查人員在初步實體審查時可能會發現申請案包含一個或一種發明以上(more than one invention or species)的申請，便會發出「限制(restriction)」，之後才進行前案檢索及發出審查意見通知書(office action, OA)。

審查意見通知書通常包含說明書、申請專利範圍及圖式等各種有關申請案形式，或是不明確、缺乏實施例/無法具以實施(enablement)、非法定可專利標的(non-statutory subject matter)、使申請案不具新穎性/進步性的相關前案以及/或重複專利(double patenting)等拒絕理由，審查人員如果是回應申請人申復理由而作的拒絕理由通知書，審查人員會引述申請人申復理由，美國專利申請流程如下圖：

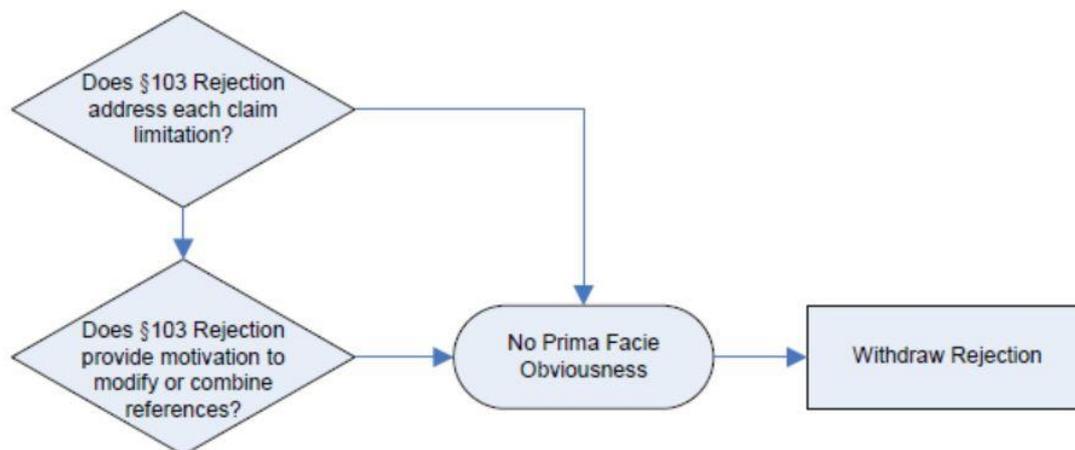


非最後 OA(Non-final OA)到最後 OA(Final OA)後，可以多次申請"後續繼續審查(Request for continued examination, RCE)"，便會再從 Non-final OA 開始審查，但 RCE 非常昂貴，第一次 RCE 申請費是 1,200 美元，第二次 RCE 申請費升高到 1,700 美元。

關於 OA 中新穎性前案，必須符合全要件原則(The Every Element Rule)，申請人必須檢查前案是否揭示請求項所有元件，對於引證未揭示元件，審查人員可能不當使用"固有( inherency)" 元件，在 MPEP§2112(IV)中有說明，固有( inherency)" 元件必須解釋清楚在引證中出現的必要，而且也是所屬技術領域中具有通常知識者所認知的，否則就不可以使用"固有( inherency)" 元件。

非顯而易見性引證必須滿足「表面證據上顯而易見性(Prima Facie Obviousness)」，也就是說§103 拒絕理由是否有詳細說明每一個請求項所有技術

特徵的限制，是否有提出修改或是結合不同引證的動機，如果沒有的話就是不具表面證據上顯而易見性，應該撤銷拒絕理由，如下圖所示：



如果審查人員已經在§103 下詳細說明表面證據上顯而易見性，那麼關於引證論辯的責任就移轉到申請人身上，修正請求項時論辯責任也自動移轉到申請人，申請人應該系統化論辯顯而易見性，在審查歷史紀錄中作到最小化「禁反言 (estoppel)」，以最少爭辯或無爭辯就可導致撤銷拒絕理由的回應選項為最優先，當其他選項都用完時才跟審查人員爭辯技術問題，當請求項無法支持區分必要的技術特徵時必須修正請求項，支持的申復理由也必須限制在修正後的請求項上，如果有輔助性判斷標準(secondary consideration)論述也可提出以支持非顯而易見性，用上訴來保留請求項的價值。

美國專利法§101 及 MPEP 2104 記載法定可專利的標的(statutory subject matter) 為(1)方法(process)；(2)機器(machine)；(3)製造物(manufacture)；(4)組合物 (composition of matter)等四個範疇；MPEP 2105 記載自然法則(the law of nature)、物理現象(physical phenomena)以及抽象觀念(abstract ideas)是不可專利標的，例如

Alice Corporation v. CLS Bank, Bilski v. Kappos, Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs 等，USPTO 也發展出兩步測試法來作為判斷抽象觀念指南。

關於明確性(definiteness)，說明書及申請專利範圍必須明確指出申請專利標的，其所屬技術領域中具有通常知識者可以了解及據以實施，一個請求項混合不同型態標的(例如方法及裝置)是不明確的；驗證說明書、圖式是否支持申請專利範圍，請求項避免使用形容詞以避免不明確。

最後拒絕(Final Rejection)通知通常是在第二次或是後續的審查意見通知發出，但在延續案母案如果被發過最後拒絕通知，延續案子案可能在第一次審查意見通知時就發出最後拒絕通知，申請人收到最後拒絕通知後可以要求再審查"reexamination" (35 USC §132)，申請人收到最後拒絕通知後的修正可以 1. 取消被拒絕的請求項、2. 修正以符合審查人員的要求、3. 為以後上訴方便，針對無爭議的議題修正整理請求項、4. 充分敘明為何此時而非較早時期必須修正的理由。

申請人收到最後拒絕通知的回應有以下 4 個選項：1. 修正申請專利範圍、2. 提出申復辯駁拒絕理由、3. 提出延續申請案或是 RCE、4. 上訴到專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)；申請人的策略如果有部分請求項是被許可的，回應並嘗試克服被拒絕的請求項、取消被拒絕的請求項並且將被取消的請求項申請延續案；如果所有的請求項都被拒絕，申請人可以免費利用 USPTO 的「終局核駁寄發後適用試辦計畫(After Final Consideration Pilot

Program, AFCP」與審查人員協商核准的可能性，目前已經發展到 AFCP 2.0，審查人員利用有限的額外時數，考慮申請人所提回覆並作必要檢索；申請人也可申請 RCE，並提出上訴通知(notice of appeal)來延緩最後拒絕通知回應時間；如果申請人不願意修正或限縮申請專利範圍並想要縮短審查歷史，便可以提出上訴。

申請人必須詳細檢查審查人員在發出最後拒絕通知時是否加入新拒絕理由或新事證，如果是不適當的最後拒絕通知，可以請求撤回最後拒絕通知；申請人也必須考慮是否有需要面詢(interview)及是否有需要修正，如果要修正，在收到最後拒絕通知兩個月內提出修正；如果不修正，在三個月內提出 RCE 申請，如果修正很明顯地出現新事項(new matter)，就必須立即提出有修正的 RCE 申請；如果被拒絕的請求項是申請人想要的，就必須提起上訴；對非最後拒絕通知(non-final action)完整的回應也有可能避免最後拒絕通知。

USPTO 在 2016 年 7 月 15 日試辦「後審查試辦方案(Post-Prosecution Pilot, P3)」，申請人在收到最後拒絕通知後兩個月內及提送上訴前免費申請，以書面方式或/及口頭報告(簡報)方式(當面或電話)與有經驗的審查委員小組(通常由三位審查人員組成)討論申請案的修正內容，審查委員小組會提供申請人討論結果的簡短書面總結，可以協助申請人後續決定並提升 USPTO 審查品質。

總結申請人收到 USPTO 最後拒絕通知後實務重點為：準備所有的爭辯要點及證據；如果審查人員沒有說明清楚請求項限制或其論述，考慮申請面詢有助

於找出解決方案；利用 USPTO 免費"After Final Pilot"方案，包含 AFCP 2.0 以及 P3 以加速審結；不要等到期限最後一天才回應，以及與審查人員、審查人員主管及所屬技術領域審查單位主管直接溝通討論申請案內容等都是申請人應該注意的實務重點。

### 第三章 華盛頓 D.C. (USPTO、CAFC)參訪

行前華大 CASRIP 告知在華大 CASRIP 研習課程結束後，華大另有安排至華盛頓 D.C.參訪美國專利商標局(USPTO)及聯邦巡迴上訴法院(CAFC)各一天的行程，學員可自由參加，職等奉核繼續參加本次華盛頓 D.C.(USPTO 及 CAFC)參訪行程，第一天(8/1)參訪美國專利商標局(USPTO)，第二天(8/2)參訪聯邦巡迴上訴法院(CAFC)，參訪內容分述如下：

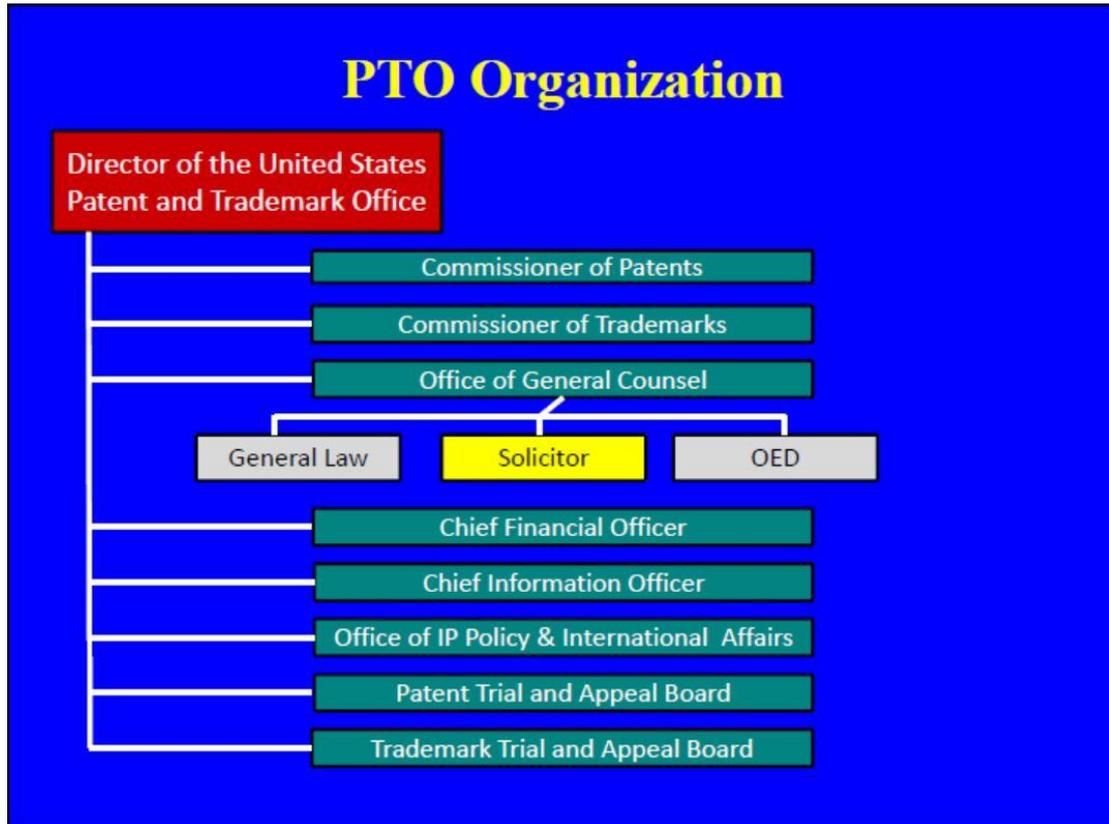
#### 一、參訪美國專利商標局(USPTO)

接待我們是 USPTO 「智慧財產政策與國際事務辦公室(Office of IP Policy and International Affairs, OPIA)」專利律師 Mr. Matthew Kohner，在 USPTO 的「全球智慧財產學院(Global Intellectual Property Academy, GIPA)」簡報室裏安排「USPTO 法務專員辦公室(Office of the Solicitor)簡介」、「USPTO 簡介(United States Patent and Trademark Office Overview)」及「USPTO 註冊及紀律辦公室(Office of Enrollment and Discipline, OED)簡介」三場簡報，分述如下：

##### (一)USPTO 法務專員辦公室(Office of the Solicitor) 簡介

先由「法務專員辦公室」專利律師 Mr. William LaMarca 簡介「USPTO 法務專員辦公室概況」，Mr. William LaMarca 也是這次在華大 CASRIP 研修課程第一周連續三天講授「USPTO 可專利性(Patentability at USPTO)」講師，實務及訴訟經驗非常豐富。

USPTO 的組織架構如下圖：



USPTO 局長管轄包括 Commissioner of Patents、Commissioner of Trademarks、Office of General Counsel (OGC)、Chief Financial Officer、Chief Information Officer、Office of IP Policy & International Affairs (OPIA)、Patent Trial and Appeal Board (PTAB)及 Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)等八大部門，法律顧問辦公室 (Office of General Counsel)下有 Office of General Law、Office of the Solicitor 以及 Office of Enrollment and Discipline (OED)三個辦公室，法務專員辦公室(Office of the Solicitor)在智慧財產事務(IP matters)代表 USPTO，一般法律辦公室(Office of General Law)在除智慧財產外事務(matters other than IP)代表 USPTO，登記註冊及紀律辦公室 OED 監督管理專利律師及代理人在 USPTO 執行業務的法規紀律及登記註冊，法務專員辦公室的律師們背景包括上訴/地區法院書記官、律師事務所訴訟經驗、專利及商標審查經驗以及具有技術(工程、科學、生命科學等)及非技術(法律)高階學位等，實務經驗及專業素養兼具。

法務專員辦公室(Office of the Solicitor)的角色及責任如下：

1. 聯邦法院訴訟，在巡迴上訴法院(CAFC)及聯邦地區法院上辯護 USPTO PTAB 及 TTAB 所作的決定；在地區法院對 USPTO 提出有關行政程序法 (Administrative Procedure Act, APA)訴訟時，代表 USPTO 局長出庭答辯。

2. 提供機關法律建議，包含提供局長及各業務單位法律建議、法規修正(例如 AIA)、法律/政策議題、審查基準、訓練/課程/演講材料、將來可能進行訴訟的上訴、執業專利律師及代理人登記/監督、MPEP 及 TMEP 更新、再審查議題、衝突申請、IPR、PGR 及其他 AIA 議題等提出建議。

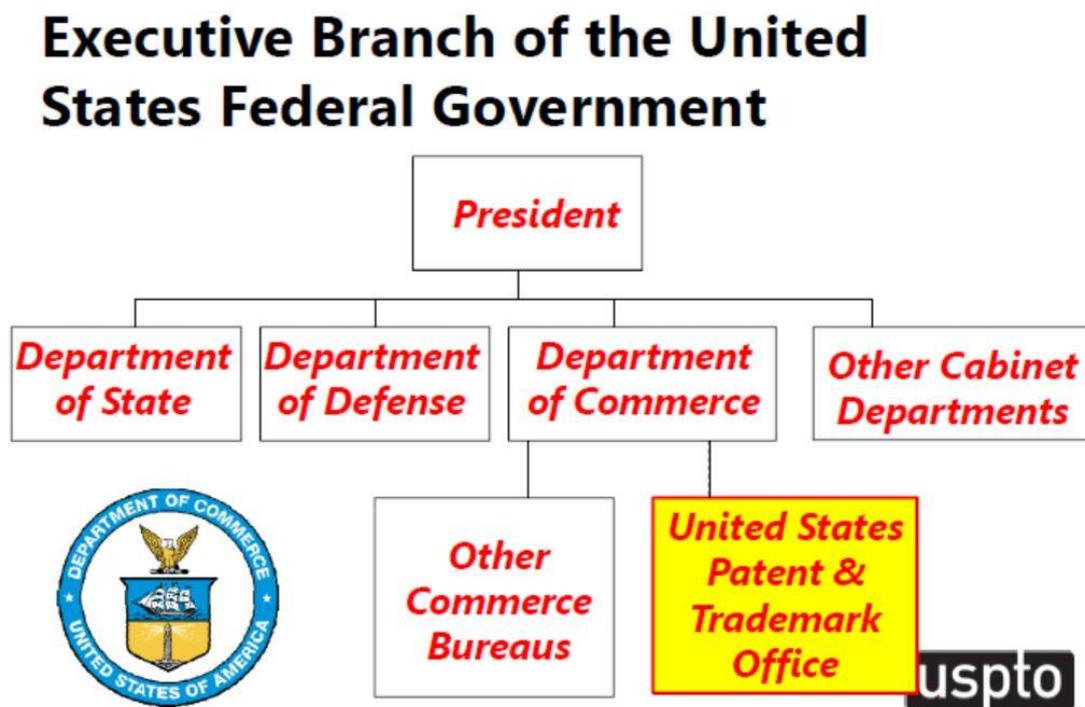
3. 代表 OED，指定相關人員針對執業專利律師及代理人調查有無違反 USPTO 法規(37 C.F.R. §§10.20-10.112)紀律情事，舉辦專利律師及代理人註冊測驗，組成登記註冊委員會，並對 OED 專利律師及代理人登記註冊決定提出建議。

4. 員工見證，由現任及前任 USPTO 員工所作成文件的法律證詞，時間點不論是訴訟前、訴訟中或是訴訟後，包含出庭、面詢、證據開釋回應、宣誓等(根據美國法律 37 CFR §104.1、37 CFR §104.21(b)、37 CFR §104.22(a))。

法務專員辦公室(Office of the Solicitor)作為 USPTO 有關 IP 訴訟部門之一，具有訴訟、對政策提出建議、法律諮商及調查 OED 專利律師及代理人註冊及紀律等責任。

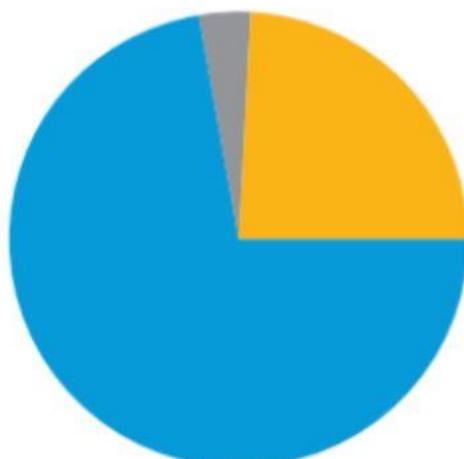
## (二)USPTO 簡介(United States Patent and Trademark Office Overview)

USPTO 簡介由「IP 政策與國際事務辦公室(Office of IP Policy and International Affairs, OPIA)」專利律師 Mr. Matthew Kohner 簡報，美國聯邦政府架構在美國憲法規定下有立法(Legislative Branch)、行政(Executive Branch)以及司法(Judicial Branch)三個部門，USPTO 隸屬行政部門美國總統下屬商務部(Department of Commerce)的其中一個行政機關，如下圖所示：



USPTO 成立於 1836 年，USPTO 目前(2016 年)人力資源包括 9,161 名專利審查人員、456 名商標審查律師、電腦工程師、律師以及行政人員等一共接近 13,000 名聯邦政府員工，人力資源分布如下圖，以專利審查人員佔絕大多數：

### USPTO STAFFING

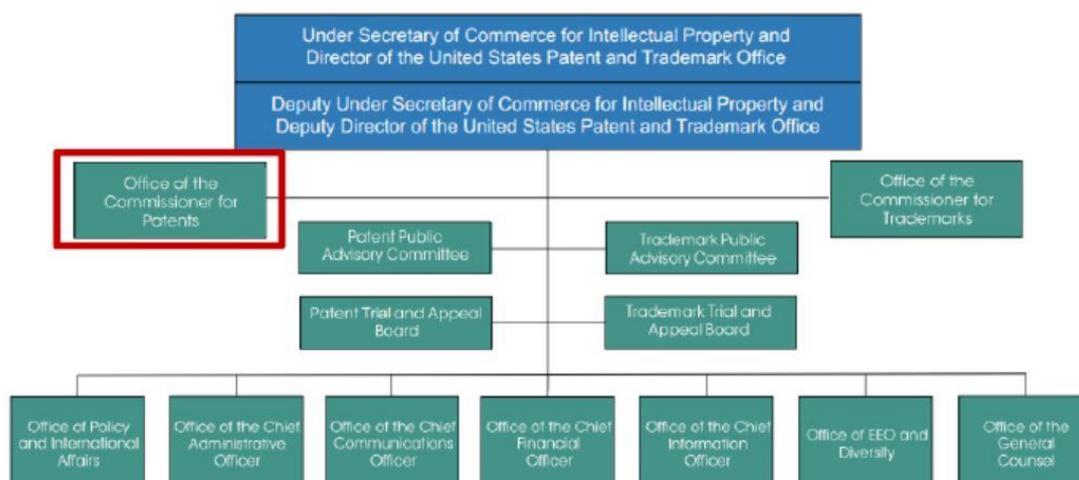


- Patent Examiners (9,161)
- Trademark Examining Attorneys (456)
- Remaining USPTO Staff (3,050)



2016 年財政年度預估歲入/支出會有 32 億美元(\$3.2 billion)，主要業務是專利及商標申請、審查及登記、授證，提供包括發明專利(申請日起 20 年)、設計專利(授證起 15 年)以及植物專利(申請日起 20 年)等專利授予、商標註冊以及專利及商標資訊等各種服務，USPTO 的組織架構如下圖:

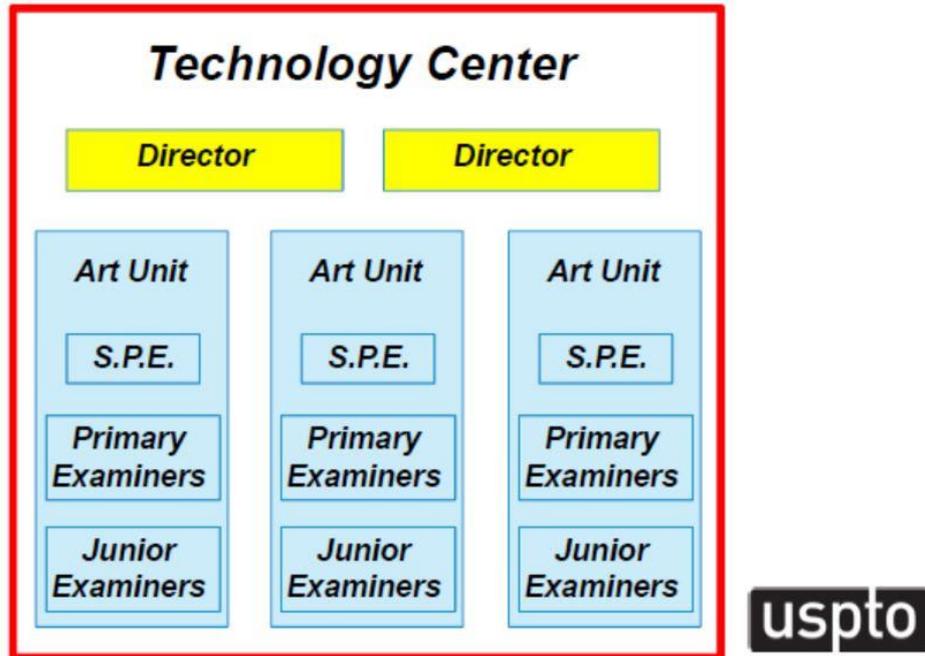
## USPTO Organizational Chart



USPTO 設有局長(Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the USPTO)，由總統提名並舉行聽證，經參議院(Senate)同意後任命，局長之下設有副局長、Office of the Commissioner for Patents、Office of the Commissioner for Trademarks、Patent Public Advisory Committee、Trademark Public Advisory Committee、Patent Trial and Appeal Board (PTAB)、Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)以及各個 Office 等。

專利審查部門區分出不同的技術中心(Technology Centers, TC)，包含 TC 1600 生物技術及有機化學、TC 1700 化學及材料工程、TC 2100 電腦及軟體、TC 2400 網路、多工、纜線及資訊安全、TC 2600 通訊技術、TC 2800 半導體、電子電路及元件、TC 2900 設計、TC 3600 運輸、建築、電子商務、農業、國家安全及授權、TC 3700 機械工程及製造等許多不同技術領域的 TC，每一個 TC 有 Directors 以及數個技術單位(Art Unit)，每一個 Art Unit 由資深專利審查人員(Senior Patent Examiner, S.P.E)、主要專利審查人員(Primary Examiners)以及初級專利審查人員(Junior Examiners)所組成，如下圖：

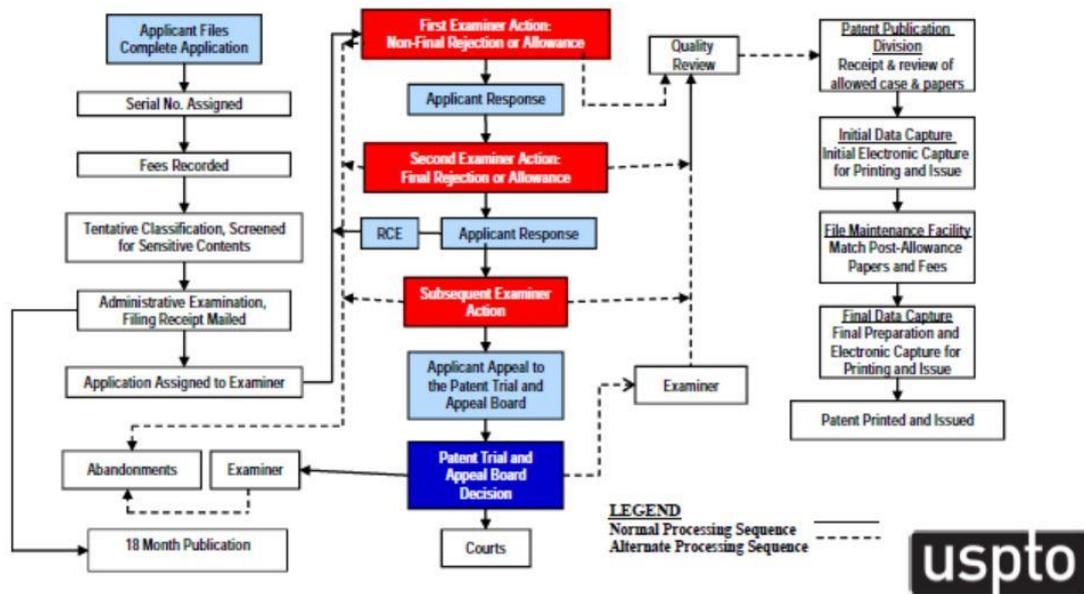
# Technology Center Structure



USPTO 目前在達拉斯、丹佛、底特律以及矽谷設有衛星辦公室(Satellite Offices)，基本衛星辦公室架構包含 100 位審查人員、20 位行政法官、公共檢索設備、公共面詢室、聽證室、推廣及訓練設備等，USPTO 設有「遠程辦公計畫(Telework Program)」，目前有接近 10,000 名 USPTO 員工每星期至少 1 天遠程辦公，遠程辦公試行計畫從 1997 年開始，現在有接近 5,000 名員工專職(full time)遠程辦公(hotelers)，遠程辦公已經成為 USPTO 招募及留住員工重要的工具之一，目前全美除少數幾州之外，幾乎每一州都有 USPTO 遠程辦公員工。

專利從申請開始到獲准或放棄，包含上訴及延續申請等流程如下圖：

# The Patent Process



實線是正常處理程序，虛線代表備用處理程序，申請人向 USPTO 提出完整的專利申請案後，USPTO 賦予申請序號(Serial No.)，記錄費用，分類及篩選有特殊性質(sensitive contents)的內容，形式審查及寄出申請收據，申請案送至審查人員進行實質審查，無不可公開原因的申請案申請日 18 個月後公開，審查人員實質審查後發出非最後拒絕理由通知書或是核准，申請人申復，審查人員針對申請人申復理由發出最後拒絕理由通知書或是核准，此時申請人可以選擇針對最後拒絕理由通知書申復，或是選擇 RCE，申請人也可對最後拒絕理由通知書申復後審查人員後續的 action 不服上訴到 PTAB，如果對 PTAB 決定也不服就必須上訴到法院。

美國專利法律的基礎來自以下 4 種法源：

1. 法令(Statute)：35 U.S.C (United States Code)，是由美國國會制定(enact)的法律。
2. 規則(Rules)：37 C.F.R. (Code of Federal Regulations) 聯邦法規中規定

USPTO 的運作規則，經由適當程序 USPTO 也可修改這些規則。

3. 判例(Case Law)：美國是判例法(common law system)國家，法院判例塑造美國法律的各種解釋。

4. 基準(Guidelines)：MPEP( Manual of Patent Examination Procedure)是基於由 35 U.S.C.授權而來的 C.F.R. 37 章，為專利審查人員、專利律師及專利代理人而寫的專利審查程序基準。

最近的專利修法包括 America Invents Act of 2011 (AIA 2011)，由先發明主義(First to Invent)改成發明人先申請主義(First Inventor to File)、成立衛星辦公室、新的費用結構以及新的授證後舉發程序(Post Grant Opposition Procedures)等；美國也在 2013 年加入專利法條約(Patent Law Treaty)、2015 年加入海牙設計協定(Hague Design Agreement)。

USPTO 最近 5 年(2011~2015)的專利申請及專利核准數如下表，專利包含發明(utility)、設計(design)以及植物(plant)專利，保持穩定的成長，近 3 年(2013~2015 年)每年都有 60 萬件以上的專利申請量。

Year <sup>1</sup>	Patent Applications <sup>2</sup>	Patents Granted <sup>3</sup>
2015	617,216	322,448
2014	618,457	329,612
2013	601,464	290,083
2012	565,566	270,258
2011	537,171	244,430

<sup>1</sup> – Fiscal Year

<sup>2</sup> – Includes Utility, Design, and Plant Patent Applications

<sup>3</sup> – Includes Utility, Design, and Plant Patents



USPTO 以任務為重點的策略目標(Mission-Focused Strategic Goals)有三大目標：

目標 I：最佳化專利品質及時效性(Optimize Patent Quality and Timeliness)，指標包含平均首通時間、審結時間及專利品質綜合成績(patent quality composite score)等。

目標 II：最佳化商標品質及時效性(Optimize Trademark Quality and Timeliness)，指標包含平均首通時間、審結時間、首通遵從率(first action compliance rate)、最後通知遵從率(final compliance rate)、特別優秀 OA(exceptional office action)以及商標申請電子化處理等。

目標 III：提供美國國內及全球的領導地位以增進智慧財產之策略、保護及全世界維權 (Provide Domestic and Global Leadership to Improve Intellectual Property Policy, Protection, and Enforcement Worldwide)，指標包含對特定設為優先的國家加強該國專利局智慧財產權行政管理能力、增強智慧財產權維權機構維權能力、修改專利法規、建立政府與政府間合作機制等方面之行動計畫至少有 75%進展。

2011~2015 財政年度策略目標結果統計如下圖所示

# Strategic Goals

Summary of Key Strategic Goal Results for FY 2011-2015						
Strategic Goals Key Performance Measures	FY 2011 Actual	FY 2012 Actual	FY 2013 Actual	FY 2014 Actual	FY 2015 Target	FY 2015 Actual*
<b>GOAL I: Optimize Patent Quality and Timeliness</b>						
Average First Action Pendency (in months)	28.0	21.9	18.2	18.4	16.4	17.3
Average Total Pendency (in months)	33.7	32.4	29.1	27.4	27.7	26.6
Patent Quality Composite Score	30.7	72.4	71.9	75.0	83-91	42.9
<b>GOAL II: Optimize Trademark Quality and Timeliness</b>						
Average First Action Pendency (in months)	3.1	3.2	3.1	3.0	2.5-3.5	2.9
Average Total Pendency (in months)	10.5	10.2	10.0	9.8	12.0	10.1
First Action Compliance Rate	96.5%	96.2%	96.3%	95.8%	95.5%	96.7%
Final Compliance Rate	97.0%	97.1%	97.1%	97.2%	97.0%	97.6%
Exceptional Office Action	23.6%	26.1%	35.1%	43.0%	36.0%	48.3%
Trademark Applications Processed Electronically	73.0%	77.0%	79.0%	80.7%	80.0%	82.2%
<b>GOAL III: Provide Domestic and Global Leadership to Improve Intellectual Property Policy, Protection, and Enforcement Worldwide</b>						
Percentage of prioritized countries for which country teams have made progress on at least 75% of action steps in the country-specific action plans along the following dimensions: <ul style="list-style-type: none"> <li>Institutional improvements of intellectual property (IP) office administration for advancing IP rights,</li> <li>Institutional improvements of IP enforcement entities,</li> <li>Improvements in IP laws and regulations, and</li> <li>Establishment of government-to-government cooperative mechanisms.</li> </ul>	100.0%	75.0%	100.0%	100.0%	75.0%	100.0%
Number of Foreign Government Officials Trained on Best Practices to Protect and Enforce Intellectual Property	N/A	N/A	N/A	4,960	6,300	5,283

\*Current year actuals are preliminary and may change after the publication of this report. Subsequent changes, if any, will be reported in the FY 2016 Performance and Accountability Report.

■ Met (100% of target)     
 ■ Slightly below (95-99% of target)     
 ■ Not met (below 95% of target)

USPTO 對各種專利指標及資訊提供資訊視覺化中心(Data Visualization Center)儀表板"Dashboard"( <http://www.uspto.gov/dashboard/patents/main.dashxml> )公開閱覽，2016 年 8 月 USPTO 專利申請案平均首通時間 16.2 個月，平均審結時間 25.4 個月，如下圖所示：



# Data Visualization Center

Your window to the USPTO  
Patents Dashboard

## August 2016 Patents Data, at a Glance

In response to public comment, we have redesigned the Patents Data Visualization Center. We hope you find the Dashboard useful. If you have any questions, comments, or feedback, please [click here](#) to send an e-mail to the Dashboard administrator.



The Patent Composite was discontinued at the end of Fiscal Year 2015 and new quality metrics are currently being baselined. For additional information regarding the Enhanced Patent Quality Initiative, please [click here](#).



### (三)USPTO 註冊及紀律辦公室 (Office of Enrollment and Discipline, OED) 簡介

由 Staff Attorney Ms. Jennifer A. Harchick 簡報 OED，OED 為登記及管理對 USPTO 執行各種業務的專利律師及代理人，她特別提到 OED 的 Law School Clinic Certification Program，這個計畫從 2008 秋季開始試行，目前已經是正式的計畫，加拿大以及日本專利局都對此計畫表示很大興趣，也詢問 USPTO 相關細節，本計畫內容為參與的美國大學法學院學生在嚴格的法學院指導教授監督下，可以對 USPTO 執行有限的智慧財產相關法律業務，包含專利及商標申請、審查意見書申復、與 USPTO 專利及商標審查人員溝通等，學生可以從學校 clinic 客戶中獲得撰寫及申請專利及商標等經驗，同時也被授權對 USPTO 執行相關業務，參與本計畫的美國大學法學院指導教授必須是有經驗的執業者，負責及監督該校 clinic 所有的申請案，也同時必須被 OED 所認可，專利業務指導教授最少必須是註冊的專利律師或專利代理人，最近 5 年至少有 3 年對 USPTO 執行專利申請業務經驗；商標業務指導教授最少必須是有執照的律師，最近 5 年至少有 3 年對 USPTO 執行商標申請業務經驗，對本計畫有興趣的大學法學院可以對 USPTO OED 提出申請，經 OED 審核通過後就可加入此計畫，這個計畫讓法學院學生在就學期間就可以學習到 USPTO 實際執行業務寶貴的經驗。

到 2015 年 8 月為止，參與本計畫的美國大學法學院共有 44 所，如下圖所示，OED 也每年都會再 review 這個計畫。

USPTO **LAW SCHOOL**  
CLINIC CERTIFICATION PROGRAM



**PATENT AND TRADEMARK SCHOOLS**

- 1 Arizona State University College of Law – Tempe, Arizona
- 2 Fordham University School of Law – New York, New York
- 3 Indiana University Maurer School of Law – Bloomington, Indiana
- 4 Lincoln Law School of San Jose – San Jose, California
- 5 North Carolina Central University School of Law – Durham, North Carolina
- 6 South Texas College of Law – Houston, Texas
- 7 Southern Methodist University Dedman School of Law – Dallas, Texas
- 8 Texas A&M University School of Law – Fort Worth, Texas
- 9 Thomas Jefferson School of Law – San Diego, California
- 10 The John Marshall Law School – Chicago, Illinois
- 11 University of California, Los Angeles School of Law – Los Angeles, California
- 12 University of Connecticut School of Law – Hartford, Connecticut
- 13 University of Maine School of Law – Portland, Maine
- 14 University of Maryland School of Law – Baltimore, Maryland
- 15 University of Notre Dame Law School – Notre Dame, Indiana
- 16 University of Puerto Rico School of Law – San Juan, Puerto Rico
- 17 University of Washington School of Law – Seattle, Washington
- 18 William Mitchell College of Law – Saint Paul, Minnesota

**PATENT PROGRAM ONLY**

- 19 Brooklyn Law School – Brooklyn, New York
- 20 Case Western Reserve University School of Law – Cleveland, Ohio
- 21 New York Law School – New York, New York
- 22 University of Colorado Law School – Boulder, Colorado
- 23 University of Detroit Mercy School of Law – Detroit, Michigan
- 24 Wayne State University Law School – Detroit, Michigan

**TRADEMARK PROGRAM ONLY**

- 25 American University, Washington College of Law – Washington, D.C.
- 26 California Western School of Law – San Diego, California
- 27 Howard University School of Law – Washington, D.C.
- 28 Lewis & Clark College School of Law – Portland, Oregon
- 29 Michigan State University College of Law – East Lansing, Michigan
- 30 Northwestern University School of Law – Chicago, Illinois
- 31 Roger Williams University School of Law – Bristol, Rhode Island
- 32 Rutgers School of Law-Newark – Newark, New Jersey
- 33 Saint Louis University School of Law – Saint Louis, Missouri
- 34 The George Washington University School of Law – Washington, D.C.
- 35 University of Akron School of Law – Akron, Ohio
- 36 University of Idaho College of Law – Moscow, Idaho
- 37 University of New Hampshire School of Law – Concord, New Hampshire
- 38 University of North Carolina at Chapel Hill School of Law – Chapel Hill, North Carolina
- 39 University of Richmond School of Law – Richmond, Virginia
- 40 University of San Francisco School of Law – San Francisco, California
- 41 University of Tennessee College of Law – Knoxville, Tennessee
- 42 Vanderbilt Law School – Nashville, Tennessee
- 43 Western New England University School of Law – Springfield, Massachusetts
- 44 West Virginia University School of Law – Morgantown, West Virginia

August 2015

簡報結束後繼續參觀 USPTO「國家發明家名人堂及博物館(National Inventor Hall of Fame and Museum)」，位於 USPTO Madison Building 一樓入口處，有導覽人員親切地對我們解說每一個展覽品，也可以拍照，可以看到從當年愛迪生發明的燈泡到各種最新的美國發明家的發明如高通最新通訊晶片等、各種美國重

要馳名商標如可口可樂、蘋果電腦等歷年商標展示，在在顯示美國對智慧財產權、創新的重視及教育民眾尊重及利用智慧財產權，有些展示品允許參觀民眾觸摸，也有販售 USPTO 相關紀念商品。

## 二、參訪美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)

參訪美國聯邦巡迴上訴法院必須事先預約，進入美國聯邦巡迴上訴法院也必須經過十分嚴格的金屬探測等安全檢查，2016年8月份CAFC開庭時間都排在8月第1個星期，8月2日參訪當日早上通過法院檢查有照片的證件及安檢後，9:30先與接待我們的Chief Judge Sharon Prost的兩位書記官(Clerks) Mr. Charity Dahl及另一位書記官小姐碰面，書記官們先簡單介紹當日我們即將旁聽的三場言詞辯論(oral argument)案件內容，三件案件中有兩件是專利案件，第一場是有關USPTO PTAB多方複審(IPR)決定，結合兩個引證後決定不具進步性，專利權人不服上訴到CAFC；第二場則是有關專利請求項解釋(claim construction)，第三場為非專利案件，是一位急救醫學技師控告美國政府不適當計算及給付超時工作薪資，我們先進入402 court room安靜等候10:00言詞辯論開始，開庭有三位法官出庭，包含Chief Judge Sharon Prost坐在中間，原告及被告律師直接對三位承審法官陳述並回答每位法官提問的問題，原告及被告兩造並沒有交互答辯，第一場是關於結合兩個引證不具進步性，原告主張這兩個引證是不同技術領域，缺乏結合的動機，PTAB結合此兩引證乃是後見之明，PTAB也沒考量到本發明的輔助性判斷標準(secondary consideration)，本專利具有傑出無法預知的功效，並非所屬技術領域具有通常知識者所能輕易或有動機結合PTAB的兩個引證，被告則說明這兩個引證是相關技術領域，並提出實質證據，也說明原告所指的發明超出原申請專利範圍，非屬於申請專利範圍的發明不可以作為不具顯而易見的理由，CAFC對所有案件的言詞辯論都有經訴訟兩造同意而錄音，並將錄音檔案公佈於CAFC網頁供大眾查詢，三位承審法官對兩造所提的問題都是十分切入核心，法官各自提出不同問題詢問，由法官所提的問題及兩造的

回答大約可以看出每位法官審案不同的個性及風格以及兩造對勝訴或敗訴的把握。

等聽完三個言詞辯論庭後，三位法官退席，書記官請我們在旁聽席靜候 Chief Judge Prost，大約十五分鐘後，Chief Judge Prost 脫下法袍換上便服與我們會談，她是一位充滿智慧及和藹親切的長者，首先告訴我們 CAFC 承審案件除了智慧財產權上訴案外，還包含對美國政府的上訴案、貿易案件等等，因為 USPTO 成立了 PTAB，所以最近幾年智慧財產權上訴案件增加很多，但大多數智慧財產權上訴案件都還是維持 PTAB 決定，足見 PTAB 審判品質十分優良。

CAFC 共有 18 位法官，包含 6 位資深法官(senior Judge)及 12 位法官，CAFC 會有 2 或 3 個庭(panel)在不同的 court rooms 同時開庭，一個月安排一個星期舉行辯論 session，可以上 CAFC 網頁 (<http://cafc.uscourts.gov>) 查詢 court session calendar，每一庭的承審法官都是由電腦隨機抽選，Chief Judge Prost 告訴我們她覺得有關程序或是法律的問題比技術面的問題有趣，職請教 Chief Judge Prost 關於 CAFC 是否有如台灣或是日本智慧財產法院都設有技術審查官協助法官們理解有關專利技術的問題，Chief Judge Prost 回答 CAFC 並沒有設置技術審查官，法官的書記官們都具有不同技術背景，可以提供法官們相關的技術方面協助或是協助法官尋找相關的技術方面諮詢，她也告訴我們 CAFC 法官們也有一些具有技術背景，譬如 Judge Newman 就具有化學技術背景；其他學員詢問 Chief Judge Prost 有關承審法官中如何決定由哪位法官負責撰寫判決書，她告訴我們通常會由資深法官指定一位承審法官負責撰寫，但如果承審法官中有某位法官對此案件特別有興趣也可以自願負責撰寫，會談完後 Chief Judge Prost 還與大家合照，結束 CAFC 的參訪行程。

## 第四章 心得及建議

### 一、心得：

職等相當榮幸能參加此次研習，兩個星期多的課程規劃看似有點長，然而其課程內容相多元及緊湊，上課的講師們有法學院教授及律師事務執業律師、專利律師等，每位皆學有專長及擁有豐富教學、執業經驗外，口語表達及講解能力更是一流，上課課程依前置課程(Introduction，包括法律英文、美國法律及訴訟簡介、美國商標法、營業秘密法及著作權法簡介)、核心課程(Core Subjects)及進階課程(Advanced Subjects)等由淺入深，課程安排相當多元，也十分吸引人專注聆聽，就在這種氛圍下，一堂課接著一堂課，華大每一門課也都有安排助教，學員有任何問題可以隨時發問，每一門課程結束後助教們也會將該門課程筆記(note)寄給所有學員，對學習上相當有助益，助教群來自法學院博士候選人、碩士生等，對在美生活上有任何問題他們也都十分樂意提供協助。

課程涉及很多美國專利法規、美國法院判例等，最好參加前有事先研讀過或參加局內讀書會應該會有所幫助，進階課程職等選擇為與職務專利審查較為相關之「進階專利審查系列」課程，了解到美國專利律師為申請人提供許多有利的策略以協助申請人順利取得權利保護及侵權訴訟時如何保障權利人權益，對平常從事專利審查工作的我們提供一個全新的角度(申請人以及專利律師的角度)來檢視我們的審查工作，雖然這次華大學員以事務所專利律師為主(日本事務所專利律師占大多數)，但我深刻體會到不管是專利律師還是專利審查人員，我們都是服務專利申請人，為保護申請人的發明及國家創新能力、智慧財產權而努力工作，專利申請人、專利律師及專利審查人員應該彼此合作共創三贏。

這次與以往本局來華大參加研習最大的不同是職等在華大研習後繼續前往

華盛頓 D.C.參訪美國專利商標局(USPTO)及美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)，今年9月USPTO America Invents Act of 2011 (AIA 2011)修法滿五周年，由先發明主義(First to Invent)改成發明人先申請主義(First Inventor to File)、成立衛星辦公室、新的授證後舉發程序(Post Grant Opposition Procedures，如 PGR、IPR 等)，作為行政機關，USPTO 對各種有利使用者、提升專利品質、保護智慧財產權及與全世界調和等的改革總是不遺餘力；從 USPTO 以任務為重點的策略目標，也可以看出美國在全球 IP 領域希望擁有領導地位及在全世界保護美國智慧財產權的政策。

參訪美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)更是難得寶貴的經驗，之前所研讀的 CAFC 判例及評論、解析等都是紙本，這次真正到 CAFC 法院現場旁聽辯論庭，看到美國法院開庭的程序、兩造各自的爭辯以及法官提問兩造答辯等等過程，都提升了我們對相關法律的興趣，也使得以前讀過的有關 CAFC 相關資料得到更多的驗證，理論與實務結合，Chief Judge Prost 及她的兩位書記官親切詳細的解說及回答我們的問題更是令我們受益良多。

## 二、建議：

本次研習除了參與美國華盛頓大學法學院高階智慧財產研究中心的前置課程、核心課程、全球創新法律高峰會及進階課程外，職等也另簽奉核繼續參加華大的美國專利商標局(USPTO)及美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)之華盛頓 D.C.參訪行程，雖然出差時間長及長途旅程奔波有些辛苦，但收穫絕對是值得的，衷心建議之後參與美國華盛頓大學 CASRIP 研習課程同仁在華大研習課程結束後能夠繼續參加華盛頓 D.C.參訪行程，理論及實務上都可以得到驗證，也可以

與 USPTO 官員及 CAFC 法官請教問題或交換意見等都是很難得及寶貴的經驗。

這次研習的學員來自世界各國包括專利律師、法官、大學教授、智慧財產研究所學生及審查官等，台灣智慧財產法院亦有一名法官參與本次研習，如果可以不僅只專注在自己技術領域的審查工作，而是更 open-minded 地與不同業界專業人士從更多不同的觀點去探討智慧財產權各種領域如商標、著作權及專利等之申請策略、審查、維權訴訟等各種問題，一定可以有更豐富的收穫，華大在課餘之際，也安排學員們參訪西雅圖及華盛頓 D.C. 的法律律師事務所，有些事務所律師也是我們上課的講師，多與美國專利律師及來自不同國家的學員們交談討論，主動地伸出友善的雙手，彼此溝通了解他們的工作、經驗及文化背景，也讓對方了解我們智慧財產局及增加台灣在世界各國友人的良好印象，對於自己的工作及增進專業智能等都會有莫大的助益。

## 第五章 附錄

### 附錄一：研習行程表

日期	天數	地點	
7月13日	1	台北-西雅圖	去程
7月14日~ 7月30日	16	西雅圖	1.參加美國華盛頓大學法學院「2016 高階智慧財產研究中心(CASRIP)」舉辦之研習課程 2.出席7月22日所舉辦之2016年全球創新法律高峰會(2016 Global Innovation Law Summit)
7月31日	1	西雅圖-華盛頓 D.C.	前往華盛頓 D.C.
8月1日~ 8月2日	2	華盛頓 D.C.	8月1日參訪 USPTO 8月2日參訪 CAFC
8月3日~ 8月4日	2	華盛頓 D.C.-台北	回程

職等於7月13日晚間搭乘長榮航空公司班機直飛美國西雅圖，於同日晚間8:30抵達西雅圖 Tacoma 機場，經過美國入關程序後搭計程車直奔華盛頓大學宿舍，到達宿舍時已將近晚間10點，7月14至29日為華大 CASRIP 上課日，CASRIP 課程結束後於7月31日搭乘美國航空公司班機經達拉達機場轉機前往華盛頓杜勒斯機場，8月1日至2日參訪 USPTO 及 CAFC，參訪結束後8月3日搭乘維珍美國航空公司班機在舊金山機場轉機再搭乘長榮航空公司班機回台北。

## 附錄二：研習課程表



**SCHOOL OF LAW**

UNIVERSITY *of* WASHINGTON

Center for Advanced Study & Research on Innovation Policy (CASRIP)

**2016 Intellectual Property Law and Practice Summer Institute  
University of Washington School of Law**

**WEEK 1 - Introduction - Classroom 133  
July 14 - 15, 2016**

**Thursday, July 14**

8:30 - 10:20

Welcome Orientation

Legal English for Foreign Intellectual Property Attorneys (Bakhmetyeva)

10:30 - 12:20

Common Law for Foreign Intellectual Property Attorneys (Naeve)

1:40 - 3:30

U.S. Litigation Overview (Stewart)

**Friday, July 15**

8:30 - 10:20

U.S. Trademark Introduction (Naeve)

10:30 - 12:20

U.S. Trade Secret Law Introduction (Norman)

1:40 - 3:30

U.S. Copyright Law Introduction (Keyes)

**2016 Intellectual Property Law and Practice Summer Institute  
University of Washington School of Law**

**WEEK 2 - Plenary Sessions - Classroom 133  
Concurrent Sessions - Classroom 117  
July 18 - 21, 2016**

**Monday July 18**

- 8:00 - 8:30 Option 2 Participants Orientation  
8:30 - 10:20 Patent Basics 1 (Adelman/Culbert): "First-To-Invent" and "Statutory Bars"  
10:30 - 12:20 Patentability at USPTO 1 (LaMarca): "Patent Eligibility, Utility and Novelty"  
1:40 - 3:30 U.S. Patent Prosecution 1 (Sakoi): "Patent Application Drafting" - **Room 133**  
**OR**  
1:40 - 3:30 New Option (Jacobson): "Trademark Prosecution" - **Room 117**  
7:10 p.m. - 10 p.m. Mariner's Baseball Game at Safeco Field

**Tuesday July 19**

- 8:30 - 10:20 Patent Basics 2 (Adelman/Culbert): "Patentability Case Law"  
10:30 - 12:20 Patentability at USPTO 2 (LaMarca): "Nonobviousness & Disclosure Requirements"  
1:40 - 3:30 U.S. Patent Prosecution 2 (Sakoi): "Office Actions and Examiner Interviews" - **Room 133**  
**OR**  
1:40 - 3:30 New Option (Keyes): "Trademark Litigation" - **Room 117**  
5:00 p.m. - 7:00 p.m. Happy Hour Reception at Dorsey & Whitney Law Firm

**Wednesday July 20**

- 8:30 - 10:20 Patent Basics 3 (Adelman/Culbert): "Claim Interpretation and the DOE"  
10:30 - 12:20 Patentability at USPTO 3 (LaMarca): "Court Review & Pre-Grant Publication"  
1:40 - 3:30 Patent Litigation 1 (Meiklejohn): "Pre-Filing Strategies and Pleadings"

**Thursday July 21**

- 8:30 - 10:20 U.S. Current Issues from a Comparative Law Perspective (Adelman/Goddard/Rainey)  
10:30 - 11:30 Patentability at USPTO 4 (LaMarca): "Post Issuance Procedures"  
1:40 - 3:30 Patent Litigation 2 (Meiklejohn): "Pre-Trial Discovery, Motions, and Trial"

**Friday July 22 - CASRIP Global Innovation Law Summit and Distinguished Shidler Lecture and Reception**

The Distinguished Shidler Lecture will feature key industry leaders and policy makers discussing pressing issues for technology protection and innovation.



## SCHOOL OF LAW

UNIVERSITY of WASHINGTON

Center for Advanced Study & Research on Innovation Policy (CASRIP)

### 2016 Intellectual Property Law and Practice Summer Institute University of Washington School of Law

WEEK 3 (Concurrent Sessions) - July 25 – July 29, 2016

#### Advanced Patent Prosecution Track

##### Monday, July 25

8:30 - 10:20

Room 119 - Advanced Prosecution 1 (Davis): "Priority Contest under Pre-AIA and AIA"

10:30 - 12:20

Room 119 - Advanced Prosecution 2 (Walker): "Drug Dispute Resolution"

1:40 - 3:30

Room 119 - Advanced Prosecution 3 (Cho): "Strategic Patent Prosecution for Foreign Originated Applications"

##### Tuesday, July 26

8:30 - 10:20

Room 119 - Advanced Enforcement 1 (Al-Salam): "Infringement Remedies"

10:30 - 12:20

Room 119 - Advanced Enforcement 2 (Hagiwara): "Negotiating Settlement"

1:40 - 3:30

Room 119 - Advanced Enforcement 3 (Jimura/Zhang): "Enforcing Patents in Japan-China"

##### Wednesday, July 27

8:30 - 10:20

Room 119 - Advanced Prosecution 4 (Rosenman): "Continuation Strategies"

10:30 - 12:20

Patent Drafting Clinic 1

OR

1:40 - 3:30

Room 118 - Patent Drafting Clinic 1-A (Branch): "Electrical/Mechanical"

Room 119 - Patent Drafting Clinic 1-B (Hermanns): "Chemical/Biotechnological"

Room 119 - Advanced Prosecution 5 (Lawson): "Design Patent Prosecution and Enforcement"

##### Thursday, July 28

8:30 - 10:20

Room 119 - Advanced Prosecution 6 (Sheldon): "Appeals at USPTO"

10:30 - 12:20

Patent Drafting Clinic 2

OR

1:40 - 3:30

Room 118 - Patent Drafting Clinic 2-A (Branch): "Electrical/Mechanical"

Room 119 - Patent Drafting Clinic 2-B (Hermanns): "Chemical/Biotechnological"

Room 119 - Advanced Prosecution 7/Advanced Enforcement 6 (Seelig/Sweeney): "Strategic Use of Reexamination and Reissue"

5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Happy Hour Reception at Agua Verde

##### Friday, July 29

8:30 - 10:20

Room 119 - Advanced Prosecution 8 (Gim): "Office Action Strategies"

10:30 - 12:20

Patent Drafting Clinic 3

OR

12:30 - 1:30

Room 118 - Patent Drafting Clinic 3-A (Branch): "Electrical/Mechanical"

Room 119 - Patent Drafting Clinic 3-B (Hermanns): "Chemical/Biotechnological"

Room 115 - Graduation Lunch



## SCHOOL OF LAW

UNIVERSITY of WASHINGTON

Center for Advanced Study & Research on Innovation Policy (CASRIP)

### 2016 Intellectual Property Law and Practice Summer Institute University of Washington School of Law

WEEK 3 (Concurrent Sessions) - July 25 – July 29, 2016

#### EU and US Patent Enforcement Track

##### Monday, July 25

- 8:30 – 10:20 **Room 118** - International Litigation Strategies 1 (Stein): "Standard Setting Process and US Patent Enforcement"
- 10:30-12:20 **Room 118** - International Litigation Strategies 2 (Culbert): "Standard Setting Process and International Patent Enforcement"
- 1:40 - 3:30 **Room 118** - International Litigation Strategies 3 (Anderson): "ITC Practice"

##### Tuesday, July 26

- 8:30 – 10:20 **Room 118** - EU Patent Practice 1 (Grzimek): "EU Patent Enforcement Strategies"
- 10:30 - 12:20 **Room 118** - EU Patent Practice 2 (Krauss): "Patent Prosecution at EPO"
- 1:40 - 3:30 **Room 118** - EU Patent Practice 3 (Krauss): "EU Technology Transfer in Health Science"

##### Wednesday, July 27

- 8:30 – 10:20 **Room 118** - International Litigation Strategies 4 (Elmer): "Forum Shopping and Valuation Using Data Metrics"
- 10:30 - 12:20 **Room 133** - IP Management 8 (Serafini): "Global IP Portfolio Management"
- 1:40 - 3:30 **Room 118** - Advanced Enforcement 4 (Stewart): Evaluating Infringement/Non-Infringement Positions for Patent Litigation

##### Thursday, July 28

- 8:30 - 10:20 **Room 118** - Advanced Enforcement 5 (Ayers): "Strategic Use of Post-Grant Review"
- 10:30 - 12:20 **Room 133** - IP Management 11 (Norton): "Technology Transfer"
- 1:40 - 3:30 **Room 118** - International Litigation Strategies 5 (Franzosi): "DOE in EU Countries"
- 5:00 p.m. - 7:00 p.m. Happy Hour Reception at Agua Verde

##### Friday, July 29

- 8:30 - 10:20 **Room 118** - Advanced Enforcement 7 (Kelleher/Wang): "Discovery for Non-U.S. Party"
- 10:30 - 12:20 **Room 127** - EU Practice (Geiger): "Current EU Legal Developments"
- 12:30 - 1:30 **Room 115** - Graduation Lunch



**2016 Intellectual Property Law and Practice Summer Institute**  
**University of Washington School of Law**

**WEEK 3 (Concurrent Sessions) - July 25 – July 29, 2016**

**IP Management Track**

**Monday, July 25**

8:30 – 10:20

10:30 – 12:20

1:40 – 3:30

**Room 133 -** IP Management 1 (Fan): "IP Entrepreneurship Overview"

**Room 133 -** IP Management 2 (Murphy): "Angel Investors and Incubators"

**Room 133 -** IP Management 3 (Diaz): "IP Based Understanding on Open Innovations"

**Tuesday, July 26**

8:30 – 10:20

10:30 – 12:20

1:40 – 3:30

**Room 133 -** IP Management 4 (McBrayer): "Patent Assertion Entities and Pending Bills to Protect Businesses from Their Activities"

**Room 133 -** IP Management 5 (Jacobs): "Trademark Branding"

**Room 133 -** IP Management 6 (Buharin): "License Agreement Drafting Essentials"

**Wednesday, July 27**

8:30 – 10:20

10:30 – 12:20

1:40 – 3:30

**Room 133 -** IP Management 7 (Behrooz/Mayer): "Biotechnological/ Pharmaceutical Licensing"

**Room 133 -** IP Management 8 (Serafini): "Global IP Portfolio Management"

**Room 133 -** IP Management 9 (Guetchik): "Working with BRICS Countries and Beyond"

**Thursday, July 28**

8:30 – 10:20

10:30 – 12:20

1:40 – 3:30

**Room 133 -** IP Management 10 (Assefa): "In-House Counsel"

**Room 133 -** IP Management 11 (Norton): "Technology Transfer"

**Room 133 -** IP Management 12 (Otagawa/Emans): "Game Business"

5:00 p.m. – 7:00 p.m.

Happy Hour Reception at Agua Verde

**Friday, July 29**

8:30 – 10:20

10:30 – 12:20

12:30 – 1:30

**Room 133 -** IP Management 13 (Ogawa): "Patent Evaluation"

**Room 133 -** IP Management 14: (TBD): LOI Negotiation

**Room 115 -** Graduation Lunch

## 附錄三：2016 年全球創新法律高峰會議程表

SCHOOL OF LAW | UNIVERSITY of WASHINGTON

# 2016 GLOBAL INNOVATION LAW SUMMIT

WILLIAM H. GATES HALL ROOM 138  
UNIVERSITY OF WASHINGTON SCHOOL OF LAW, SEATTLE  
6.50 Law & Legal Procedure CLE Credits Approved

### FRIDAY, JULY 22, 2016

- 8:30 a.m. Registration**
- 9:00 a.m. Welcome Remarks and Introductions**  
Dean Kellye Y. Testy, Toni Rembe Dean & Professor of Law  
Sean O'Connor, Chair, Center for Advanced Study and Research on Innovation Policy (CASRIP), Boeing International Professor  
Zahr Said, Lead Faculty Director, Center for Advanced Study and Research on Innovation Policy (CASRIP), Associate Professor of Law
- 9:15 a.m. Innovation Issues in Asia**  
*Prof. Sang Jo Jong, Seoul National University, Korea*  
*Prof. Guobin Cui, Tsinghua University School of Law, China*  
*Mr. Hiro Hagiwara, Paul Hastings, Japan*  
*Hon. Watchara Neitivanich, Thailand Central IP and International Trade Court, Thailand*  
*Dr. Bhumindr Butr-Indr, Thammasat University, Thailand*
- 10:45 a.m. Coffee Break**



- 11:00 a.m. Innovation Issues in Europe**  
*Dr. Heinz Goddar*, Boehmert and Boehmert, Germany  
*Prof. Mario Franzosi*, Franzosi Dal Negro Pensato Setti, Italy  
*Dr. Xavier Seuba*, Université de Strasbourg, Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle, France  
*Mr. Matt Rainey*, WIPO, Switzerland  
*Mr. Ben Grzimek*, EIP Europe, Germany
- 12:30 p.m. Lunch Sponsored by Kilpatrick Townsend & Stockton LLP**
- 1:30 p.m. Innovation Issues in the Americas**  
*Mr. Richard Busch*, King & Ballou, USA  
*Ms. Maria Jose Martabit*, Carey & Cia, Chile  
*Mr. Robert Stoll*, Drinker Biddle & Reath, USA  
*Ms. Paula Menezes*, Soerensen Garcia Advogados Associados, Brazil  
*Prof. Saurabh Vishnubhakat*, Texas A&M University School of Law, USA  
*Prof. Martin Adelman*, George Washington University, USA
- 3:00 p.m. Coffee Break**
- 3:15 p.m. Distinguished Jurists' Perspectives**  
*Hon. Ching-wen Lin*, Intellectual Property Court, Taiwan  
*Hon. Masaki Sugiura*, Intellectual Property High Court, Japan  
*Hon. Prachya Kosajyaganonth*, Chief Justice, The Central Intellectual Property and International Trade Court, Thailand  
*Hon. Dr. Klaus Grabinski*, Federal Court of Justice, Germany  
*Hon. Robert S. Lasnik*, The United States District Court for the Western District of Washington
- 4:15 p.m. Break**
- 4:30 p.m. Distinguished Shidler Lecture, The Honorable Maria A. Pallante, U.S. Register of Copyrights and Director of the United States Copyright Office**
- 5:30 p.m. Adjourn**
- 6:30 p.m. Reception at Seed IP Law Group, Seattle**



附錄四：華盛頓 D.C. (USPTO 及 CAFC) 參訪行程表

**Itinerary for Washington D.C.  
United States Patent and Trademark Office  
Monday, August 1, 2016**

8:15 a.m.	Sofitel Group meets at Sofitel Hotel Lobby 806 15th Street NW WASHINGTON DC 20005 <a href="http://www.sofitel.com/gb/hotel-3293-sofitel-washington-dc-lafayette-square/index.shtml">http://www.sofitel.com/gb/hotel-3293-sofitel-washington-dc-lafayette-square/index.shtml</a> (click on location and access)
8:20 a.m.	Walk to Metro (McPherson Sq. station) Take <b>blue</b> line to the King Street station in Alexandria; Follow the pedestrian tunnel under Duke St.  The <b>George Washington Masonic Memorial</b> will be to your <b>RIGHT</b> , behind you, and the <b>USPTO Headquarters</b> in front of you.  The <b>Madison East</b> and <b>Madison West Buildings</b> are located on Dulany St. about 2.5 blocks from the Duke Street pedestrian tunnel. You can identify them by the central glass <b>Atrium</b> that joins the East and West buildings.
9:00 a.m.- 9:10 a.m.	All participants meet near the glass Atrium
9:20 a.m.	Arrive USPTO, clear security James Madison Building 600 Dulany Street Alexandria, Virginia 22314  Meet with Matthew Kohner, Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs (OPIA), USPTO, Tel: 571 272 8653 <a href="mailto:matthew.kohner@uspto.gov">matthew.kohner@uspto.gov</a>  <u>PLEASE HAVE A PASSPORT/PICTURE ID</u>
9:30 a.m. – 1:00 p.m.	Meet w/Patent Examiners (Q&A) Meet with Jennifer A. Harchick, Staff Attorney Office of Enrollment and Discipline Meet with Bill LaMarca, Office of the Solicitor Visit USPTO Museum Public Search Room Tour and Courtroom Tour Group Photo

**Itinerary for Washington D.C.  
Court of Appeals for the Federal Circuit  
Tuesday, August 2, 2016**

8:45 a.m.	Participants meet at Sofitel Hotel Lobby 806 15th Street NW WASHINGTON DC 20005 <a href="http://www.sofitel.com/gb/hotel-3293-sofitel-washington-dc-lafayette-square/index.shtml">http://www.sofitel.com/gb/hotel-3293-sofitel-washington-dc-lafayette-square/index.shtml</a> (click on location and access)
8:50 a.m.	Walk to Federal Circuit Court of Appeals, go to the main entrance 717 MADISON PLACE, N.W. WASHINGTON D.C. 20439
9:00 a.m.	Clear Security at the Federal Circuit Court of Appeals  - Bring minimal materials/bags with you. You can bring the phone but cannot take photos; no photos are allowed outside the building, in the lobby, and during argument. You are welcome to take notes. - <b>IT IS REQUIRED THAT ALL PERSONS ENTERING THE US COURTHOUSE HAVE SOME FORM OF OFFICIAL PICTURE ID (passport)</b> - NO liquids (coffee, water, etc.) are allowed in the Courthouse. - Phone ringers should be turned off. Even a phone on "vibrate" should be turned completely off.
9:30 a.m.	Meet with Chief Judge Sharon Prost's Clerks in courtroom 203 (2 <sup>nd</sup> floor) The clerks will <b>escort</b> the group to courtroom 402 (4 <sup>th</sup> floor) to hear oral argument.
10:00 a.m.	Attend Oral Argument at CAFC, courtroom 402  After the argument, take 10-min break and come back in room 402 to meet with Chief Judge Prost
12:15 p.m. - 12:30 p.m.	Case debriefing with Chief Judge Prost, Q&A, Photo
1:30 p.m.	Visit Drinker, Biddle & Reath LLP, 1500 K Street, N.W., 11 <sup>th</sup> Floor The entrance is located next to Georgia Brown's Restaurant. Check-in at the Guard's Desk

## Contact Information

<p>Anna Bakhmetyeva 425-208-5800 (call, text, WhatsApp) <a href="mailto:annaba@uw.edu">annaba@uw.edu</a></p> <p>Sofitel Washington Lafayette Square 806 15<sup>th</sup> Street NW Washington, D.C. 20005 Tel: +1 (202) 730-8421</p>	<p>Charity Dahl 202-275-8700 <a href="mailto:dahlc@cafc.uscourts.gov">dahlc@cafc.uscourts.gov</a></p> <p>United States Court of Appeals for the Federal Circuit 717 Madison Place NW Washington, D.C. 20439</p>
<p>Matt Kohner <a href="mailto:Matthew.Kohner@USPTO.GOV">Matthew.Kohner@USPTO.GOV</a> 571- 272-8653</p> <p>United States Patent and Trademark Office James Madison Building 600 Dulany Street Alexandria, Virginia 22314 571-272-9300</p>	

## 附錄五：照片記錄



美國西雅圖華大 CASRIP 研習結業典禮合照



參訪USPTO GIPA (前排右起第三位為本次華盛頓D.C.參訪行程華大負責人 Ms. Anna Bakhmetyeva，其餘為華大 CASRIP 學員)。



參訪 CAFC，學員們與 Chief Judge Sharon Prost(第一排右起第四位)合照。