

智慧財產權資訊

● 三邊局第 25 屆年度會議簽訂瞭解備忘錄

美國專利商標局(USPTO)、歐洲專利局(EPO)和日本特許廳(JPO)於 2007 年 11 月 9 日舉行的三邊局會議中簽訂一份瞭解備忘錄(Memorandum of Understanding, 簡稱 MOU),以協調三局的工作分擔、擬定一個改善申請案品質的方法、協調電子化業務的推展、調和或標準化三局的檢索策略、工具和程序。三邊局會議自 1983 年開始召開,今年會議在 USPTO 舉行,USPTO 局長 Jon Dudas 表示,三邊局合作 25 年以來,已有明顯成果,將繼續在減少重複性工作、簡化流程和改善申請案品質方面加強合作,以解決共同面臨的申請案件成長、內容複雜所造成全球性的積案問題。

三邊局達成的協議包括：

在工作分擔方面,三邊局將加強合作,訂定全面性的解決方案,在可執行的最大程度上相互利用檢索與審查結果(reutilizing work results),包括可能實施一個測試計畫,以試驗優先承認申請案首次申請局(office of first filing)的檢索和審查是否可行。這個全面性計畫的作法之一是自 2008 年 1 月起,USPTO 和 JPO 將正式長期性的執行 2006 年 7 月開始試行的「專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, 簡稱 PPH)」。

依據 PPH 計畫,申請人收到 JPO 或 USPTO 對其申請案中有至少 1 個專利請求項符合專利要件的判決後,可以向對方局申請提前審查其相對應申請案的對應專利請求項。PPH 可以加速審查程序,使兩國的申請人得以快速、有效地取得專利。

USPTO 和 JPO 兩局已同意一份將可簡化和調和各自申請要件的共同申請格式,使申請人只要準備一份三個局都受理的共同申請表格。

三邊局亦同意實施一項以個別技術領域審查合作為主的全面性方案,其中包括：1. 審查官的共同合作；2. 製作比較研究報告；3. 訂

智慧財產權資訊

定檢索指南；4.探索利用共同的檢索工具來促成共同的檢索技巧和資源；5.審查結束後的持續合作。這個方案將有助於訂出用以改善申請案品質的申請人與專利局因應作法。

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/07-47.htm>

● 歐洲專利局與專利業界合作進行中國專利文件英譯測試計畫

2007年10月16日至18日在拉脫維亞（Latvia）舉行的歐洲專利局（EPO）專利資訊會議（Patent Information Conference），在16日、17日分別舉辦2場主題為“Chinese translations – a co-operation project for the patent community”的研習會，與會者踴躍且討論熱烈，顯示中國專利英譯的議題對專利業界的迫切性。主席 Alexander Mullen 首先提出此議題的背景資料表示，近年來中國專利申請案大幅增加，2006年中國的國內專利申請案約17萬件，其中約50%只有中文；而自1985年來，總計約42萬件發明、85萬件新型案僅有中文資料。會中探討的主題包括：

- 為何不能忽略中國的新型案資料？
- 機器翻譯是一個可行的解決方案嗎？
- 英譯計畫的範圍如何訂定？
- 不同角色的團體如何合作？

【中國的新型案件】

中國的新型是登錄制，未經實質審查，新穎性審查要經申請才進行，且無絕對的新穎性，目前有約85萬件新型案無英文摘要，若視其僅含微不足道的技術，則未免失之天真，而且忽略中國新型資料會對「自由運用檢索（freedom to operate searches）」^註造成危險。

註：即開發新產品時，先進行專利檢索與分析，以確保產品之量產、行銷和使用不會侵犯別人的專利權。

智慧財產權資訊

【機器翻譯是可行的解決方案嗎？】

EPO 的中國專利文件英譯目標是要取得可供檢索和索引的高品質譯文，這些人工譯文的副產品是中英對照字詞組，可放進技術詞庫，用以改進機器翻譯軟體。參加研習會者建議，可從全球的公告案件來取得文件，並共同使用中、英文對照專利文件組（pool Chinese-English patent document pairs），並建議要求業界將其現有的英文文件提供 EPO。

會中有人質疑機器翻譯品質是否可達到法律有效性（legally valid），另有人認為，現在一般使用者是以務實考量，在初步階段，只要可取得專利文件的技術內容資訊即滿意。北京的中獻拓方公司 Liu Huabing 說，該公司利用人工輔助翻譯（human aided machine translation，簡稱 HAMT），使機器翻譯達到滿意的品質。負責 EPO 資料庫的主管 John Bambridge 說，為 EPO 的中國文件英譯測試計畫提供英譯文的 2 個公司亦採此方法，這是維持合理價格的唯一方法。

【EPO 的英譯測試計畫／範圍方案】

John Bambridge 說明測試計畫預定翻譯公告案的前 10 大 IPC 類別，目的是要訂定成本效益比率和研究翻譯品質問題。目前機器翻譯的英譯文件的品質尚未達到審查官可接受的水準，惟有靠人工翻譯，希望 3 年後可停止測試計畫，轉以機器翻譯。

會中亦就應翻譯那些領域進行討論，EPO 原訂翻譯中國的前 10 大 IPC 類別（B65D、H01R、G06F、A47J、A47G、E21B、F16K、A61M、A61B、E06B），但與會者認為，應以在歐洲的前 10 大類別為標的較為合理。EPO 請業界提供意見，以決定那 10 類及中國那些新興技術最重要。至於英譯的範圍，與會者認為新近公告的案件（front file）是最迫切需要的，應及早解決，而未來應回溯至 1985 年起的所有案件（back file）。近年來，英譯重點都放在專利請求項，專利業界當然希望以後可以取得中國發明和新型資料的全文英譯本。

智慧財產權資訊

【翻譯經費來源方案】

EPO 正在尋求一個全面性且符合大公司和中小企業需求的方案，目前已提出來的包括以提高 EPO 規費來支付、在中國專利文件的檢索服務增加附加費、與商業廠商合作、或是與同時可以做人工翻譯的檢索專家在中國設立檢索服務處，這些方案均非絕對的解決之道，EPO 仍開放討論其他的可行模式。

EPO 計畫在 2008 年 3 月底將測試計畫完成的英譯文件納入 esp@cenet 資料庫，讓大眾評估其品質，然後將確定外包文件最終版本，2008 年中時，將發包進行全面的技術類別導向翻譯計畫，經費問題一旦解決，即將開始回溯檔案的英譯。

EPO 的 Controlling Office 曾向歐盟 (EU) 尋求英譯經費的支援，但未獲同意，與會者認為應由包括各成員國專利局和商業廠商的利益相關團體一起合作，並透過各成員國政府向歐盟爭取經費。

【各方合作】

會中討論顯示，除了 EPO 的翻譯測試計畫外，還有一些其他中國專利英文本的提供管道，Thomson Scientific 公司 Rob Willows 和 Doina Nanu 報告該公司已透過 “WPI First View” 提供 2007 年 10 月以後的中國新型書目資料、摘要和申請專利範圍第 1 項；East Linden 公司表示，他們利用大陸知識產權局 (SIPO) 提供的原始中文摘要，以人工翻譯發明案的摘要，以機器翻譯新型案摘要。EPO 綜合整理所有發言表示，摘要和專利申請範圍的英譯已有幾個解決方案，而全文翻譯則幾乎沒有。

中獻拓方公司建議與 SIPO 加強合作，EPO 答覆已與 SIPO 保持密切連繫，但 SIPO 建議使用機器翻譯，而 EPO 無法再等 3 至 5 年；另外，USPTO 和 JPO 對此方案亦有所遲疑。

與會者建議，所有相關團體應共同合作，避免工作重複；EPO 的測試計畫應透明化，商業廠商的投資才不會白費；並督促 EPO 和商業廠商更緊密合作，期望 5 年後機器翻譯的品質可以取代人工翻

智慧財產權資訊

譯。

【與會者對 EPO 的期望】

- 探究那些 IPC 類別案件最多或是產業界最需要的新興技術，納入 EPO 的翻譯測試計畫。
- 成立一個集合所有利益相關團體（專利局、出版商、產業界、學術界、歐盟）的聯盟來處理相關問題，並找出快速解決的方法。
- 鼓勵三邊局夥伴（USPTO 和 JPO）和 SIPO 參與翻譯測試計畫。
- 請業界提供及共同使用 MS Word 格式的中、英專利文件對照組合，並放入機器翻譯引擎的技術詞典。
- 透過 EPO 成員國政府向歐盟爭取經費。
- 在印度專利的翻譯問題還不甚迫切之前，提出解決的方法。

<http://www.epo.org/about-us/events/pi-conference-2007/Programme.html>

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/747A2F0978E7AFACC125737D0058207B/\\$File/WS_Chinese_translation_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/747A2F0978E7AFACC125737D0058207B/$File/WS_Chinese_translation_en.pdf)

http://www.wipo.int/sme/en/documents/freedom_to_operate.html

● 歐洲專利局召開生物技術發明研討會

2007 年 11 月 8 日，歐洲專利局（EPO）首次在比利時布魯塞爾舉辦生物技術相關研討會，共有約 120 位決策者、專利代理人、科學家、業界和非政府組織（NGO）官員及智慧財產（IP）界代表與會。會中 4 個專家小組就贊成和批評生物技術專利發言，而最後得到同樣的結論：在歐洲立法者通過生物技術指令（Bio Tech Directive）98/44 EC 將近 10 年以來，法律的不確定性仍然影響著 IP 專家、研

智慧財產權資訊

究人員和企業界。

由於各個國家對生物技術指令特定概念的詮釋各不相同，EPO 被視為是「其成員國之間的水泥（the cement between its member states）」，該業界一個稱為 EuropaBio 的組織的秘書長 Johan Vanhemelrijk 如是說。

歐洲議會的會員 Sharon Bowles 呼籲儘快成立歐洲專利法院，以達成法規調和化，她指出，EPO 不是個封閉機構（no closed shop），而要促使關於生物技術專利的意見得以互相交換。在會議上，綠色和平組織（Greenpeace）、生技業者和 EPO 同在一桌，由所有面向來闡述這個爭議性的議題。歐洲倫理組織（European Group on Ethics）負責對歐盟執委會（EC）提供倫理方面問題的建言，其成員 Julian Kinderlerer 教授在會中針對反對及贊成生物技術專利提出深入的見解。

專家們亦提及 DNA 專利案件逐漸減少，闡明植物與動物專利在倫理上和法律上的爭議，並強調訂出一套關於人類胚胎幹細胞專利的歐洲道德規範的困難。

此研討會是與由歐洲議會（European Parliament）會員 Peter Liese 召集的會議和 EuropaBio 代表們的集會（EPO 在會中簡報其活動）聯合舉辦。

<http://www.epo.org/topics/news/2007/20071109.html>

- 「Derwent 世界專利索引」已開始提供中國新型專利英文資料 Thomson Scientific 公司宣布，自 2007 年 11 月 1 日起，其建置之「Derwent 世界專利索引（Derwent World Patents Index, 簡稱 DWPI）」資料庫已加入中國新型登錄案英文資料，2007 年 10 月 3 日後公告的資料可透過 Dialog 進行檢索。

當中國已由製造業導向轉型為創新導向的經濟之際，專利資料的英

智慧財產權資訊

譯日益重要，根據該公司的“World IP Today Global Patent Activity Report (1997-2006)”

(<http://scientific.thomson.com/media/pdfs/Patent-Report-4.26.07.pdf>) 研究報告，中國的專利申請案自 1997 年以來增加了 470%，且預期將繼續成長。Thomson 公司將每週定期將中國新型登錄案英譯資料納入 Dialog 的 DWPI First View 檔供檢索，資料包括：

- 書目資料欄位：包括專利號數、申請日、IPC 分類、發明人和專利權人。
- 專利權人代碼 (patentee code)。
- 申請案名稱、摘要和申請專利範圍第 1 項 (first claim) (均為人工翻譯)。

新型案的號碼格式為 CN20NNNNNNNY，20 是新型案的代碼，7 個 N 為序號，Y 代表案件狀態 (status)。

未來數週，DWPI 將提供完整的新型當期資料 (Dialog 的 350、351 和 352 檔)；2007 年 6 月至 9 月公告案件的英譯資料將在數月後納入。

<http://www.thomson.com/content/pr/sci/244136>

- 美國聯邦地方法院發出禁制令，暫緩施行最新修正之專利法施行細則

美國專利商標局 (USPTO) 已於 2007 年 8 月 21 日的《聯邦公報 (Federal Register)》上公布最新修正的專利法施行細則，內容包括接續申請案 (continuing applications)、繼續審查請求 (requests for continued examination) 及申請專利範圍審查 (examinations of claims) 等方面修正條文，並指出此新施行細則將於 2007 年 11 月 1 日生效。

但 2007 年 10 月 31 日，美國維吉尼亞州東區聯邦地方法院 (United

智慧財產權資訊

States District Court for the Eastern District of Virginia) 對 USPTO 發出初步禁制令 (Preliminary Injunction)，暫緩最新修正專利法施行細則的施行。因此，原本應於 2007 年 11 月 1 日生效的最新修正專利法施行細則已被禁止實施。

在沒有後續公告之前，USPTO 將會繼續依照 2007 年 10 月 31 日前仍有效的專利法施行細則和程序進行專利申請案的處理和審查，直到有進一步的通知為止。

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/clmcontfinalrule.html>

- 法國議會通過《倫敦協定》

法國參議院 (French Senate) 繼國民議會 (National Assembly) 之後，於 2007 年 10 月 9 日批准通過兩個法律草案，分別為：2000 年 11 月修正的歐洲專利公約 (EPC 2000) 及 2000 年 10 月擬定的《倫敦協定 (London Agreement)》。

一旦批准文件遞交後，EPC 2000 及《倫敦協定》皆會在接下來數月內生效實施；EPC 2000 將於 2007 年 12 月 13 日開始生效實施，而《倫敦協定》將於批准文件遞交後 3 個月後，即第 4 個月的首日開始生效。

EPC 2000 及《倫敦協定》的目的都是為了改善自 1970 年代即建立的歐洲專利制度，EPC 2000 使得歐洲專利局 (EPO) 所負責的歐洲專利授予程序更為現代化，而《倫敦協定》則是透過減少專利授予後的翻譯費用 (尤其是對中小型企業而言)，使獲得歐洲專利的程序更為簡便。

EPC 2000 及《倫敦協定》的實施生效，將是自 2000 年以來由法國主導積極投入的跨國歐洲專利制度改革過程中一個深具意義的里程碑，值此，歐洲專利制度的改革還在繼續進行中，正努力嘗試建

智慧財產權資訊

立起一套歐洲專利的共同司法架構 (common judicial framework) 及歐洲共同體專利系統 (Community patent system)。

<http://www.epo.org/topics/news/2007/20071010.html>

● 智慧財產與生命科學管制研討會

世界智慧財產權組織 (WIPO) 智慧財產與生命科學之系列公開研討會的第三次會議於 2007 年 11 月 16 日舉行，針對智慧財產 (IP) 和生命科學管制 (Life Sciences Regulation) 等方面問題進行探討。此次會議是由 WIPO 主辦，Stockholm Network 協辦。

此次「智慧財產與生命科學管制研討會」從環境和健康角度加以闡明 IP 制度與生技、生醫產品管制之間的聯繫。來自 WIPO 會員國、世界衛生組織 (WHO)、聯合國貿易暨發展會議 (UNCTAD)、世界貿易組織 (WTO) 及產業界的代表們，從安全、效力與環境衝擊等方面，對專利制度與生命科學技術管制之間的關聯進行探討。

WIPO 生命科學與智慧財產政策相關系列研討會，為檢視與生命科學相關的 IP 提供了機會。該研討會期望透過提供一個交換訊息意見及經驗交流的開放論壇，使廣泛的利益相關者 (包括國際決策者、政府機構、立法者、各國代表團、民間社團及私人部門等) 對於有關生命科學的 IP 制度實務運用及對生命科學領域快速發展產生之衝擊，能建立起理解共識。此研討會旨在促進對話及瞭解，並不是想取代其他國際論壇的討論或影響結果，也不強調要有特定結果，只期望能增進決策者對於主要關注議題之理解。

會議中檢視的 IP 與生命科學管制間的相互影響形式包括：

- 管制資料 (regulatory data) 保護的 IP 面向。
- 管制過程中的專利權排除/免責 (exceptions to patent rights)。
- 對管制條件補償的專利期間延長 (patent term extensions)。
- 新技術的挑戰—生物製藥方面。

智慧財產權資訊

- 連結專利保護與管制/認證許可 (regulatory approval) 的不同方案。

欲瞭解WIPO生命科學相關系列研討會資訊，請參閱網址：
<http://www.wipo.int/patentscope/en/lifesciences/>，研討會對一般大眾開放，不收取任何費用，有興趣者只要上網完成註冊即可。

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2007/article_0077.html

http://www.wipo.int/meetings/en/2007/lifesciences/sym_regulation/