

出國報告（出國類別：其他）

出席「亞太經濟合作會議智慧財產權
專家小組（APEC/IPEG）
第 31 次會議」報告

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：黃文發 組長

廖承威 專利高級審查官

陳宏杰 商標助理審查官

派赴國家：日本

出國期間：99 年 9 月 5 日至 99 年 9 月 10 日

報告日期：99 年 9 月 30 日

摘要：

APEC/IPEG 第 31 次會議於 2010 年 9 月 7 日至 9 月 8 日於日本仙台舉行，我國由本局國際事務及綜合企劃組黃組長文發率專利一組廖組長承威及商標權組陳商標助理審查官宏杰出席，會中我國簡報「解決 TIPO 專利積案問題」及「商標法修正草案」。

我國於本次會議中提出之相關簡報及資料文件，內容詳實豐富，獲得 IPEG 主席及其他會員體代表之熱烈討論，使其他會員體對我方目前在智慧財產權保護法制面修法進展及執行面成果有充分瞭解，促進彼此經驗分享與交流。

今年 IPEG 會議由主席墨西哥工業財產權局局長 Jorge Amigo 主持，會議於 9 月 6 日及 9 月 9 日分別安排 IPEG 會前會及「創新智慧財產利用（Innovating IP Exploitation）」研討會，議事進行順暢，加上 APEC 地主國日本相關支援設施規劃得宜，使本次 IPEG 會議進行順利圓滿。

目 次

壹、	目的與過程	3
貳、	第 31 次 IPEG 會前會議	3
參、	第 31 次 IPEG 會議情形	3
肆、	「創新智慧財產利用（Innovating IP Exploitation）」 研討會	24
伍、	心得與建議	24
陸、	附錄.....	25

壹、 目的與過程

本次 APEC/IPEG 第 31 次會議及「創新智慧財產利用（Innovating IP Exploitation）」研討會於 2010 年 9 月 6 日至 9 月 9 日於日本仙台舉行（議程如附件 1、附件 2）；本局係由國際事務及綜合企劃組黃組長文發率專利一組廖組長承威及商標權組陳商標助理審查官宏杰出席。

本次相關會議舉行時間如下：

- 9 月 6 日下午 4 時召開第 31 次 IPEG 會前會議。
- 9 月 7 日上午 9 時召開第 31 次 IPEG 會議，至次日下午 3 時結束。
- 9 月 9 日上午 9 時召開「創新智慧財產利用(Innovating IP Exploitation)」研討會。

此外本次會議舉行期間，我方與澳洲、美國、越南、日本、香港等會員經濟體代表進行雙邊會談。

以下將依序說明 APEC/IPEG 第 31 次會議、「創新智慧財產利用（Innovating IP Exploitation）」研討會舉行情形及我方代表與其他會員體進行雙邊會談之內容。

貳、 第 31 次 IPEG 會前會議

第 31 次 IPEG 會前會議於 9 月 6 日下午 4 時進行，會中主席說明 IPEG 會議進行之方式及確定各會員體提報議題所需之報告時間，會議議程進行並無變動。

參、 第 31 次 IPEG 會議情形

第 31 次 IPEG 會議於 9 月 7 日至 8 日假日本仙台 Sendai International Center 舉

行，謹將會議討論情形簡述如下：

一、 會議開場：議程(1a)主席開場致詞，依據昨（9/6）日會前會之共識，主席說明會議將進行之方式及確定各會員體之報告內容。由於議程及活動之安排與控制需要，主席邀請日本代表 OMACHI 先生擔任本次會議之副主席，日方欣然同意。緊接著主席感謝日本辦理本次 IPEG 會議的辛勞與努力。主席又提到 IPEG 前主席、前新加坡代表 TIWARI 先生於今年 7 月份過世，主席推崇其人格及對 IPEG 會議之貢獻，並邀請現場與會人員起立默哀一分鐘。主席另對中國遭遇土石流、智利以及紐西蘭基督城發生地震表示關切之意。

二、 先前會議執行情形報告：

（一） 議程 2a—APEC：IPEG 秘書處報告更新資訊，負責 IPEG 秘書業務之 Natalie 小姐表示，其已擔任 IPEG 秘書工作 3 年，將調 APEC 其他單位，其業務將交由紐西蘭籍的 Steven Wang 接手；此外 009 號會議文件留有 country 等字眼，違反 APEC 名稱規定，請更正為 economy；另秘書處提供登入 APEC 會議文件系統之臨時帳號，請各經濟體代表先檢視各文件是否可公開，以利會議最後將討論文件公開清單之議程。另因新的計畫提案審核方式，各計畫提案須先提出 concept notes，而後經工作小組同意背書，並須列出各計畫提案之優先順序，CTI 方進行審核。本次會議後須於 9 月 17 日前提出，時間十分緊迫，因此本次會議結束前會發問卷給各經濟體填寫，請填入一個優先提案，秘書處將彙整統計以決定優先順序。明年 APEC 在美國舉辦，請各經濟體與會人員儘早申請 VISA，APEC 不推薦且不協助辦理 VISA。

（二） 議程 2b：ASF/TILF

1. 韓國「一城鎮一品牌研討會(One Village One Brand Seminar)」結案報告：

(1) 韓國簡介一城鎮一品牌研討會研討內容，並撥放歷程影片。該

國表示該研討會計有 65 人參加，會議相當成功。泰國首先發言對韓國表示恭喜，泰國有派員參加該研討會，有助於增長知識及交流經驗，但旅行費用仍是該國一大負擔。該國希望 IPEG 日後可以將研討會報告內容及錄影紀錄置於資料庫中，並建議日後辦理各次活動都應有錄影紀錄留存。泰國表示地方產業都是低技術門檻的產業，但打入國際市場可以讓產品加值，要教育生產者不要只想做地區品牌，更要成為國家品牌與國際性品牌。該國會持續支持此類活動以分享經驗，但有個資料庫可以存放這些知識應該很好。泰國並建議日後可邀請 WIPO 專家授課，並將知識地域化。

- (2) 我方發言表示，恭喜 APEC 與 KIPO 合辦的 One Village One Brand 非常順利成功。藉由研討會的討論，不僅能夠瞭解各經濟體推動地方產品發展的法制與實務經驗，從各國際組織代表與專家學者的報告中，也可以認識到智慧財產權保護及品牌行銷對於經濟發展的重要性。希望這次的研討會只是一個開端，未來在 APEC 場域能有更多關於一鄉鎮一品牌的經驗交流。主席表示，目前有韓國作出這些努力，各經濟體應多參加這類研討會，各經濟體再舉辦這類研討會時也應多讓其他經濟體參加。
- (3) 越南發言恭喜韓國，並表示該研討會是很好的活動，讓生產者有機會學習如何推廣商品，希望日後還有這類研討會。該國同意泰國之意見，應有供大家利用文件的地方，例如放在 IPEG 會議文件資料庫裡。秘書處回應表示，先前澳洲就有為 IPEG 建置了網站，可以存放文件與紀錄，APEC 網站首頁也有該研討會之相關資訊。
- (4) 中國大陸發言表示該國也有類似的推廣活動。韓國回應表示感謝各經濟體之發言，目前正針對該議題建置網站，其中會包含

研討會之文件；有關泰國希望保留影片紀錄之意見，韓國表示可能需要更多的經費支持。

(5) 泰國表示許多經濟體也在辦類似主題的研討會，很多也用英文，讓其他經濟體在參考上很方便。日後各活動編預算時，建議加上影片紀錄之費用。另外，秘書處提到澳洲建置之網站，不知可否放置各經濟體對國內辦理的研討會資料？主席表示，以上建議皆可討論，應再深入思考。

2. 俄羅斯更新「加強 APEC 對智慧財產權保護與利用之能力建構：訓練種子師資」：本案於第 30 次會議中通過，主席對俄羅斯表示恭喜。俄羅斯表示活動細節將於日後再行通知。
3. 澳洲更新利用 IP 瀏覽器(IP Explorer) webtool 增進中小企業 IP 教育及認知之進展，本項工作由澳洲與新加坡及香港共同進行。主席表示，此項工作對 IP 社群應有很大助益。泰國發言感謝該 3 個經濟體，並表示希望可以譯為泰文，香港表示將譯為簡體及正體中文版，以供香港及中國地區企業使用。我方除發言感謝該 3 個經濟體之外，並表示已將此訊息給中小企業；另感謝香港將提供正體中文版，會更方便我方企業應用。

(三) 議程(2c)：Self-funded

1. 智利簡報「APEC 經濟體著作權之限制與例外研究報告」書面版本：智利表示，該報告係於去年通過內容，其出版編號為 APEC#210-CT-03.1，電子版本可於 APEC 出版品網站下載（網址：http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=971），紙本亦已現場提供給各經濟體，希望對各經濟體有所助益。中國大陸表示，希望該資料對未來工作有相當助益。
2. 日本簡報更新「智慧財產學院合作倡議(Intellectual Property Academy Collaborative Initiative)」籌辦情形：日本說明該國所架設網站架構及使用方式。主席詢問該網站是否可結合泰國之想法，將各經濟體所

辦理研討會之資料加入？此應可再討論。日本回應表示技術上可行。韓國表示，此為一高效能之訓練教材平台，建議越多經濟體參與，可以將其效益最大化，希望此平台擴大至 WIPO。

3. 日本更新 APEC IP 研討會「智慧財產創新利用(Innovation IP Exploitation)」辦理情形：日本利用本次 IPEG 會議後自費舉辦此項研討會，經前次會議通過。日本說明會議主題、議程、主持人及主講人等訊息。主席詢問該研討會有無錄影紀錄，日本表示沒有準備錄影，但資料都有在網路上提供。韓國詢問是否有對外開放，日本回應表示除了 IPEG 的各經濟體代表之外，另有向外界宣告此研討會並開放於網路上報名，目前預估參加者約 100 名。

三、CTI 優先議題：

(一) 議程(4a)支持 WTO-深化 IP 政策對話及對 IPR 新興領域之保護

1. 議程(4a-i)地理標示之保護

- (1) 墨西哥原先準備就「APEC 經濟體保護地理標示(GI)問卷調查」提出最終書面報告，惟近期又接到幾個評論，該國表示將再整理，預計於下次會議提出最終報告。泰國表示，雖然該國回應較晚，亦希望墨國能將泰國回應內容納入報告。
- (2) 美國簡報「商標與地理標示：對保護在先權利之優點的考量，並確保通用名稱的持續使用(Trademarks and GIs: Considerations of the Benefits of Protecting Prior Existing Rights and Ensuring the Continued Use of Commonly Used Terms)」：美國於簡報中說明其對於各經濟體間以雙邊貿易協定保護特定地理標示所造成的負面影響感到關切，恐對在先權利造成影響，但並未提及其認為之解決辦法。中國大陸表示，GI 議題引起國際注意，平衡權利人及消費者之權利是很重要的。各經濟體以許多種制度提供 GI 保護，但以專法保護 GI 應為較佳之方式。GI 理論及法制發展比商標來得晚，導致先註冊的商標可能含有地名，例如

貴州茅台，許多酒廠均以茅台酒為商標，然而實際上僅是取用當地的水，但不在貴州製造。因此，如一昧以商標觀點看待 GI，可能會造成消費者的誤解。澳洲表示支持美國的見解，希望進一步討論。主席表示這個議題 WTO 也在討論，應分析各種權利的性質。這是個很難的議題，主席個人認為或許由政府趕緊出面註冊，再授權給個人使用是個好方法，但這些都需要再討論，因為還有已經被當作商品名稱使用的問題。美國綜合回應表示，各經濟體本可自由選擇保護 GI 的制度，GI 或原產地名稱或商標都可以是選項，但重要的是保護在先權利，而不是指偏重 GI。

2. 議程(4a-ii)遺傳資源(GR)、傳統知識(TK)及民俗之保護：

- (1) 秘魯報告「保護傳統知識與遺傳資源應採取的有效措施 (Effective measures taken for the protection of Traditional Knowledge and Genetic Resources)」：秘魯保護之成果係對利用傳統之事而取得之專利進行無效程序，目前成功率為 50%，並表示該國有傳統知識與遺傳資源的資料庫，但未對外公開。泰國表示希望學習該國作法，秘魯表示將提供英文版法令，主席則建議泰國與秘魯合作。美國詢問主張申請或註冊案專利無效的法律基礎為何？目標及獲益者是誰？秘魯回應表示，法律基礎要看個案情況而定，本措施並無特定目的，主要是讓利害關係人使用此傳統知識時，可免除被控侵權之困擾。這些傳統知識應由相關社群自行決定要給公眾使用或其他方式，有時候相關社群並不想營利。中國大陸表示，尋求保護相關權利的適當方法，如何將資訊分享開來，讓眾人都受益，這些事情應該一步一步來。主席亦表示這個議題還有許多問題。韓國表示應思考專利是否為保護傳統知識的最佳方式，或許以另一種類似於 GI 的制度保護會更好。秘魯回應表示仍在考慮及分析中，想

找出最好的方式。主席澄清，專利因為有新穎性的要件，傳統知識根本不符合，不可能用專利保護。泰國表示遺傳資源及傳統知識均屬重要議題，希望 APEC 能注意相關議題之發展。美國則表示希望在此議題能有更多對話。

(二) 議程(4b)支持 APEC 投資促進行動計畫-利用新科技改善投資環境

1. 議程(4b-ii)開發策略迎合中小企業之 IP 需求：美國簡報「協助中小企業於國外保護智慧財產權之工具 (tools to assist SME in protecting IPR abroad)」。美國口頭介紹 USPTO 網站上的 3 個工具，包含 IP tool kit (由駐各國使館負責建置及更新)、SME module (於 90 分鐘內詢問有關供應鏈等簡單問題，藉以評估並建議中小企業 IP 資產維護模式) 及 IP Advisor (由律師自願免費服務，提供法律諮詢，每次約一小時) 等。當然還有 stopfakes.com、熱線電話、IP 學院訓練課程、提升 IP 認知計畫、TMIN (TM international network)提供影音新聞及專利與商標聊天室...等等，可供中小企業利用，所有資訊都在 USPTO 網站上。

(三) 議程(4c)貿易及投資促進

1. 議程(4c-ii) APEC 智慧財產權服務中心：日本建議將此議題自議程中永久移除，獲得 IPEG 會議決定通過。
2. 議程(4c-iii) 相關執法行動
 - (1) 中國大陸簡報「海關保護智慧財產權並促進合法貿易 (Customs Protection of IPR and Facilitation of Legal Trade)」：中國大陸說明海關依職權暫不放行貨物時，權利人不願配合之影響及滯留貨物使出口人蒙受損失之現象，並提供解決之道。美國認為簡報中的數據顯示依職權的執行很有效，抓到接近 50%的仿冒品。日本表示，該國一直向權利人宣導，執行並非只是執行機關的事，也是權利人的事。日本另詢問商標登錄是否有英文版，中國大陸回應表示海關有英文網站，但登錄系統只有中文，民眾及海關使用中文網頁比較方便。主席詢問商標登錄是否為自

願？誰可以申請登錄？中國大陸回應表示，商標登錄為自願，權利人可以申請登錄，也可以授權他人代為登錄。美國詢問如何判斷申請登錄人為權利人？中國大陸回應表示，可看商標註冊證等相關資料。中國大陸反問美國是否有登錄制度，美國回應表示該國亦採行登錄制度。墨西哥詢問該系統是否用於出口，中國大陸回應表示進出口都會使用該系統。

(2) 墨西哥簡報「墨國智慧局、海關及私部門保護智慧財產之共同行動（IP protection IMPI, Customs and Private Sector Joint Action）」，表示此為新的商標登錄系統，目前尚未使用，預計今年底前應可啟用。

(3) 韓國簡報「韓國智慧局的智慧財產權保護策略(KIPO's IPR Protection Strategies)」，美國詢問是否有關於消費者態度(consumer attitude)的相關研究或調查，韓國回應表示沒有，但仍希望消費者認知程度能越來越高。

3. 議程(4c-iv) 與智慧財產權措施及政策相關之資訊交流

(1) 美國更新及報告會員體對「APEC IPEG 商標程序異議調查研究」之回應表示，8月18日已將報告草稿送給各經濟體檢視，並請於10月15日前回覆。希望下次IPEG會議中可以提出成果報告，供各經濟體參考利用，在此感謝各經濟體配合。

(2) 美國更新「APEC IPEG 註冊及證明標章調查研究」，目前進度與前一工作項目相同。

(3) 韓國簡報「韓國的著作權網路侵權三振條款近期發展（The recent development of Korea's Graduated Response Law on Copyright Infringement on the Internet）」，報告落實該法令之實際運作方式及目前成果。日本請韓國詳細說明數據，韓國表示在警告及帳號限制命令部分，一個帳號(account)並不一定代表一個人；而在刪除侵權資料命令部分，一個案件(case)代表一個

位址；至於第 9 頁有關 08 及 09 年盜版市場規模的統計數據，係由權利人團體自行調查後提供，政府方面確實感受到有降低趨勢，但實際數據實在難以準確估計。墨西哥感謝韓國依墨國前次要求提供實際數據，並詢問哪個單位負責調查侵權？如何確認刪除或中止的範圍？韓國表示 MCST 有著作權警察主導調查，KCC 負責監看網路，權利人及 KCC 協助調查；範圍則都是針對帳號或特定內容而已。美國詢問遭查獲太多次時是否可要求關閉 OSP？韓國表示主要為罰款，OSP 會配合主要也是因為有罰款。美國追問 08 及 09 年間約下降 15%，是否有分析其來源？韓國表示並不清楚，會後將提供詳細數據報告給美方參考。美國再追問偶爾侵權與重度侵權的比例，韓國無法提供答覆。

- (4) 墨西哥簡報「墨西哥智慧財產執行近期發展 (Recent developments on IP enforcement in Mexico)」，日本詢問權利人可要求執行機關依職權執行之規定(Article 188 of the LPI)係適用於哪些 IPR？誰來決定此種要求是否正當？墨西哥表示專利與商標及著作權皆可適用，執行機關要決定要求是否正當，當局會向權利人提供適用準則加以說明。韓國則詢問著作權依職權規定(Article 429 of the FCC)適用於哪些權利？墨西哥表示著作權與鄰接權及相關權利都可以同時適用。美國則詢問是否有自由刑或罰金刑的統計數據？墨西哥回應表示並無確定之統計數據，本次只報告調查部分，後續刑罰須由法官決定。
- (5) 中國大陸簡報「中國大陸著作權保護最新發展(The Latest Development of China's Copyright Protection)」，主席表示簡報檔案過於簡略，希望中國大陸可以提供所講的詳細內容。日本詢問是否有針對網路進行修法討論？請分享提升公眾認知的實例，並請說明媒介責任包含刑責之原因。中國大陸回應表示，

已努力修法多年，2003 年至 2006 年一直在修正相關法令；2009 年曾在中國大陸的重點網站上宣導；中國大陸雖然沒有媒介責任的理論，但網站提供侵權活動者仍有民刑事責任。泰國詢問前述修法是否有英文翻譯？中國大陸表示官方沒有英文翻譯，但是網路上搜尋得到民間翻譯的版本。韓國表示，此為全球議題，需要各經濟體間的合作，中韓每年均有舉行相關論壇以分享經驗並互相學習，韓國會持續與中國大陸合作。韓國請中國大陸說明司法執行與行政執行有何不同，中國大陸回應表示執行機關與程序不同。

- (6) 中國大陸簡報「中國大陸專利法修正(The Amendment of China's Patent Law)」，日本詢問報告中所提之保密審查，是否有相關數據已完成之保密審查件數？中國大陸表示目前無相關數據。日本另詢問申請保密審查後，約多久可收到官方之通知？幾週或幾個月？中國大陸答覆法定期限為 6 個月以內，然實際時間應不會如此之久。韓國詢問有關遺傳資源又分為直接來源及原始來源，其立法之背景及目的為何？中國大陸無法答覆。泰國接續詢問韓國問題中所述之直接來源及原始來源，是否由申請人主動聲明？中國大陸亦無法答覆。泰國再詢問，在何種情況下，遺傳資源不能授予專利？中國大陸表示尚無相關之案例。泰國另詢問 SIPO 是否須了解申請人為何可取得遺傳資源或者係如何取得遺傳資源？中國大陸仍無法答覆。主席表示，專利法之修正是很重要的課題，所以有確實了解的必要。各經濟體對於此專利法之修正保有高度的興趣，是否於明日再度進行更細節及實務規定之討論？中國大陸回應，關於遺傳資源及早上祕魯所報告之傳統知識均屬重要議題，建議 IPEG 可擇期對此相關議題開研討會。泰國表示，關於傳統知識及遺傳資源之保護原則似乎與一般專利保護原則有所不同。主席補充表

示，各經濟體對此議題是詢問而非質疑，其目的是希望徹底了解修正之內涵。日本緩頰指出，相關施行細則應有更細節之說明可供參考。中國大陸回應，有相關之英文版資料，所有細節在 SIPO 網站可查詢得知。主席裁示請各經濟體參閱，如不周詳，建議在下回 IPEG 會議上繼續討論。

- (7) 澳洲提供該國近期著作權發展之資訊文件，現場並無報告。
- (8) 我國報告「解決 TIPO 專利積案問題」，主席表示積案是大家所面臨的重要課題，感謝 TIPO 分享相關經驗及方法。泰國詢問當 TIPO 收到 EPO、JPO 及 USPTO 所發 OA 後，是否據此結果即准予專利？我方回應，當 TIPO 審查人員收到申請人所提供三局所發 OA 後，並非據此逕予核發審查結果，基本上 TIPO 審查人員尚保有檢索及專利要件比對之職權。泰國追問我方所雇用固定任期制約聘審查人員之薪資計算方法是否與正式公務員相同？我方回應表示，固定任期制約聘審查人員薪資計算方式與正式公務員身份之審查官不同。泰國再追問何種身份之人員可應徵固定任期制審查人員？我方回應表示，只要是大學以上具理工背景者均可應徵之。關於招募任期制約聘審查人員之構想，係參考 JPO 之作法。越南詢問，一個申請案的審查時間約多久？我方回應表示，審查時間之長短需視領域而定，如機械領域約在 22 個月左右可發出 OA，至於生物技術方面則須更長的時間，可能須達 36 個月左右。越南另詢問，對新進人員之訓練時間約多久？我方回應，新人進局後會先給予 4 個月之完整基礎訓練，而後再陸續給予在職訓練。主席有感而發，認為美國讓審查人員在家審查也是提高效率的好方法。美國呼應表示，該國已針對較優秀之審查官施行在家審案之措施，如有興趣，USPTO 可提供進一步之施行細節。

(9) 我國報告商標法修正草案，主席表示這些內容都很重要，韓國請我方提供未支付第二期註冊費的比例，我方表示將於會後以電子郵件提供；美國詢問所謂證明標章的間接侵權為何？淡化之虞的定義為何？我方回應表示，此處所稱之間接侵權，係指幫助侵權，另有關淡化之虞定義及相關因素列於審查基準中，將於會後以電子郵件提供；中國大陸亦詢問淡化之虞要如何判斷，我方回應與前述同。

4. 議程(4f)區域貿易協定/自由貿易協定（RTAs/FTAs）：澳洲更新 RTA/FTA 現況。

四、 IPEG 的其他集體行動

（一）議程(5a)支持簡易快速取得權利

1. 議程(5a-i)建立國際性的 IPR 調和體系：韓國簡報第 4 屆智慧財產學院首長研討會（the 4th Symposium for Heads of IP Academies）辦理情形。泰國表示，該國亦將設置 IP 學院，想了解如何才能參加 IP 學院首長會議？係申請或由主辦國邀請？韓國表示二者均可。泰國追問下次由哪一國擔任主辦國？韓國表示應詢問 WIPO。

2. 議程(5a-ii)APEC 專利取得合作倡議

(1) 墨西哥提出「對中美洲及多明尼加共和國專利申請案之檢索及實質審查協助（Search and Substantive Examination Support for Patent Applications in Central America and Dominican Republic）」報告，該國為中南美洲及多明尼加共和國設計一平台，其目的係使該區域國家在受理一申請案後可向該機構申請相關之檢索及審查資料服務。

(2) 美國簡報「美國有關專利取得程序之專利合作倡議－未來合作規劃（US Patent Cooperation Initiative on Patent Acquisition Procedures – Roadmap for Further Cooperation）」及「落差分析（gap analysis）」。

- i. 整體而言，近 5 年來各國專利申請案普遍呈增加之趨勢，依據調查約有 70% 之經濟體對專利之授與係採實質審查，由於各經濟體法制之不同，致多數國家對同一專利申請案作重複檢索及審查之工作，這亦是各經濟體一再強調審查工作分擔之概念。雖 e-filing (據調查有 10% 經濟體採 e-filing)，可適度提高處理專利申請案之速度，然最佳方式應是利用他局之審查結果，方足以降低各專利局之審查負擔。這些年來，USPTO 自推出 PPH 後，確實有降低工作負擔之正向結果。且申請人利用 PPH 制度亦有明顯增加之趨勢，以 2010 年 7 月為例，當月受理 PPH 之案件即接近 3500 件。PPH 係在符合各經濟體專利法之規範下，各局以內部作業方式調整審查流程即可，美國很希望各經濟體能多利用 PPH 制度，以減輕審查工作上之壓力。
- ii. 主席表示，PPH 的確是一個解決專利積案的很好工具，墨西哥已積極與 USPTO、JPO 及 EPO 洽談 PPH 之合作事宜。
- iii. 韓國表示，藉由雙邊或多邊之合作及資訊交換，可使彼此之作法更加調和。KIPO 有高度之意願與各專利局洽談合作事宜。
- iv. 美國表示，目前 IP5 已有多項為解決共同問題而提之合作計畫。
- v. 中國大陸詢問關於如何進行 PPH 合作事宜須在 SIPO 內部進行較細節之討論，才得以進一步洽談二局合作事宜。美國答覆表示期待進一步之合作計畫。中國大陸另詢問，某一申請案雖第一局已核准該專利申請案，然第二局之法制與第一局並不相同，當有不同之審查意見時該如何處理？且第二局亦須進行閱讀專利說明書及檢索之工作，故中國大陸不認為此會降低審查負擔。美國答覆表示，二局法制

及認定標準不同，係屬專利要件上之複雜問題，本報告並未談及專利要件認定不一之複雜問題，本報告重點在探討如何降低審查工作之負擔，故關於專利要件認定問題，則另須闢場合交流雙方意見。

- vi. 泰國表示，泰國亦希望藉由 PPH 制度之運作，降低工作上之負擔。請問申請人是否須自行負擔額外費用？例如文件翻譯費？美國回應表示，是否利用 PPH 制度，取決於申請人之選擇，故費用理應由申請人負擔，如翻譯費及可能須由申請人自行負擔，報告人自承對相關費用之細節並非十分了解，相關之答案待回局後再提供。泰國再詢問是否有相關之訓練教材？美國在 IP 學院上有相關之課程。關於 PPH 訓練之相關訊息，或許可在下回 IPEG 會議中報告。
- vii. 新加坡表示，e-filing system 確可增進處理效率，減少工作負擔，亦希望藉由 PPH 或其他方式降低工作負擔。主席表示，感謝美國提供關於 PPH 訓練之相關訊息。在此要提請各位的是，雖然申請人可藉由付費原則以享受 PPH 之快速審查結果，但亦不要忽略一般申請人之權益。
- viii. 日本表示 JPO 有提供機器翻譯之服務，因此日文可直接翻譯成英文，申請人無須額外負擔翻譯之費用，據 JPO 之統計，PPH 案件所須修正之次數均低於一般案件，此亦降低 PPH 案件申請人之申復答辯費用，整體而言，PPH 案件申請人在費用上之負擔不必然會增加。
- ix. 中國大陸表示，是否有數據顯示，同時在 USPTO 及 JPO 申請之案件，透過 PPH 彼此因互相承認(recognition)而准予專利之比例為何？美國回應，其手邊並無相關之數據，但必須強調的是，PPH 的概念並非 recognition，而是

utilization。日本亦附和表示，不宜用 recognition 一詞。另依據 JPO 之數據，JPO 對所有專利申請案核准比率為 49%，然以 USPTO 審查結果而提出 PPH 申請者，其核准比率為 64%。

- x. 主席表示，或許於下次會議中可請 USPTO 及 JPO 談有關 PPH 之議題，如費用、程序及專利要件之比對。中國大陸仍表示，很難理解會降低審查負擔，因對文件相關內容仍須閱讀、比對之。

- (3) 日本簡報「於 APEC 專利取得程序合作倡議下促進一致性 (More Coherence under the APEC Cooperation Initiative on Patent Acquisition Procedures)」，該國報告如何取得專利申請案檢索及審查結果之相關訊息。日本已建置網站供外界使用。韓國表示，由於各專利局對每一專利案相關歷史檔案保有主控權，故此網站資料是否僅能提供 PPH 所須佐證資料之用？日本回應，除可以作為 PPH 之佐證資料外，申請人亦可藉由本網站所提供之審查或檢索結果，作為其他申請加速審查之參考用。

- 3. 議程(5a-iii)簡易快速取得權利及保護：澳洲及加拿大提報溫哥華集團共同利用倡議文件，僅由澳洲依其書面報告(文件中譯如附件 3)，各經濟體並無問題提出。

(二) 議程(5b)IPR 相關程序之電子化業務

- 1. 議程(5b-i) E-filing 系統：韓國簡報該國智慧局之電子送件系統。KIPO 在專利申請案中，由 e-filing 申請之比例已達 97%。新發展之 G-Editor (其中 G 係 Global)已有英文版，以供 PCT 申請案之用，歡迎各經濟體運用該程式，各經濟體無人回應。

- (三) 議程(5d)能力建構：澳洲及中國大陸簡報更新「APEC 經濟體之 IPR 能力建構策略考量調查研究」，報告執行情形。主席表示，希望未提出填報資料之經濟體儘速提出。泰國針對第 17 頁內容錯誤要求更

正。中國大陸則發言重申能力建構之重要性。

- (四) 議程(5e)IPEG 策略發展：討論 IPEG 集體行動計畫之更新，說明主要採取之行動以及目前狀態。主席請仍有意見之經濟體最晚於 9 月 17 日前提出意見，後續將提交 CTI。

五、 研提新研究計畫

- (一) 議程(6a)新計畫品質評估小組 (QAF Team) 成員：目前的 QAF Team 成員包括加拿大、祕魯及美國，主席建議各經濟體於會間思考是否參加 QAF Team。

(二) 議程(6b)新計畫提案

1. 秘魯簡報「保護傳統知識之成功經驗實行方法研討會(Seminar on Successful Experiences Implementing Tools for Traditional Knowledge Protection)」計畫提案：

- (1) 主席首先說明，本案雖經上次 IPEG 會議同意，但在預算及管理委員會(Budget and Management Committee, BMC)審查時被要求修正 concept note 內容，因而未獲得 APEC 資助，本次經修正後再行提出。主席詢問，本研討會是否考慮參考韓國辦理一鄉鎮一品牌研討會之經驗，於場外辦理展示會，展示傳統知識或遺傳資源？祕魯回應表示，確有如此考量，也因此選擇在一具有傳統知識的城市舉辦該研討會。
- (2) 中國大陸重申該國為 co-sponsor，認為一旦保護傳統知識，就可以創造其他利益，希望各經濟體能分享經驗。澳洲表示該國支持此一提案，越南及泰國亦分別發言強調本提案之重要性及其支持，並擔任本提案之 co-sponsor。香港表示支持，認為本提案可促進對傳統知識保護之討論，符合 APEC 各經濟體之利益。
- (3) 美國表示，本提案可分享各經濟體看法，該國對此研討會有興趣，並附和澳洲之意見，各經濟體相互交換訊息是有用的，該

國已先與秘魯討論過本提案，也要加入支持本提案的行列，但不擔任 co-sponsor。美國希望秘魯澄清，由於此議題於其他場域亦有討論，希望秘魯最後作出之結論報告是中立的，美國亦不希望此時由 APEC 決定提出一份有關本議題的基準 (guideline)，希望只是交換與彙整意見；另外，本提案之主題為傳統知識，但秘魯簡報內容亦包含遺傳資源，故美國想確認究竟是只有傳統知識，還是有包含遺傳資源？秘魯回應，最終成果會給各經濟體表示意見，讓大家有機會評論最終報告；有關簡報中提到的基準部分，有些經濟體對於建立基準有興趣，大家可以自行建立自己的基準，但此時尚不會討論共同建立保護的基準，是下一階段才要討論的事；本提案主題是傳統知識，但有些經濟體的保護法令包含傳統知識及遺傳資源，所以本研討會亦不排斥有遺傳資源的內容。

- (4) 墨西哥發言表示感謝秘魯針對其意見進行 concept note 內容修正。主席表示，如果本研討會內容包含遺傳資源會影響主題的正確性，建議鎖定傳統知識即可。秘書處詢問以上討論是否表示須記載經各經濟體已了解秘魯將依意見修改而通過？美國回應，經過秘魯解釋，已經釐清其疑慮，因此本提案 concept note 應不須再修正。

2. 智利簡報「著作權之限制與例外研討會 (Workshop on Exceptions and Limitations)」計畫提案：

- (1) 中國大陸、香港、泰國、越南及俄羅斯分別對此提案表示支持，其中中國大陸及泰國並表示願意擔任 co-sponsor。
- (2) 美國表示，感謝智利內容豐富的簡報，美國需要將本提案帶回與國內權利人團體及其他權責機關討論、檢視內容並交換資訊。有些問題希望智利澄清，本研討會係基於前一階段之調查結果進行，調查可以有成果報告，但不應要求 APEC 建立有關

本議題之基準，如果要建立基準，請到其他場域討論。智利回應，並不是要建立基準，只是要可以提供各經濟體參考的文字，且 concept note 裡也沒有提到要建立基準的文字。

- (3) 主席詢問各經濟體，是否可同意本提案？美國表示，希望有更多時間討論及檢視本提案，不希望現在就同意本提案。主席詢問，可否請美國與智利再進行雙邊討論？秘書處亦詢問美國需要多少時間？美國表示目前無法預測需要多少時間，希望回去多與國內機關團體討論。秘書處建議，由於 9 月 17 日前要提交通過的提案給 CTI，請雙方持續進行討論，下次提案討論會議前再決定都還來得及，預計下次提案討論會議將於明年初舉行，應該在 IPEG 會議舉行之前。墨西哥表示，智利在現場報告的內容比 concept note 的內容增加許多，因此墨西哥也希望繼續研究，在會後向智利提出意見。智利回應表示，會再與有興趣之經濟體說明及修正。

3. 中國大陸更新「APEC 經濟體防止不當運用智慧財產權之法律體系問卷調查 (Survey on the Legal System of Preventing Improper Use of IPR in APEC Economies)」：

- (1) 此為自費提案，並未向 APEC 尋求經費支持。美國首先發言表示，感謝中國大陸再推動此議題上的持續努力，美國以為前次 IPEG 會議中已經有共識，且該共識並非繼續討論本提案。美國在智慧財產保護上已有悠久歷史，目前的制度運作也非常順暢，不認為需要討論不當運用智慧財產權之問題。美國的底線在於，本提案就是無法同意，修改題目及內容文字並不能改變什麼，希望中國大陸能將精力用在其他更有意義的議題上。
- (2) 日本表示，其意見與美國相同，在日本的智慧財產法令中並無相關條文，而是由法院於個案中判斷，所運用的法令是民法。祕魯表示，同意中國大陸所說，本調查很簡單，應該沒有太多

工作要做，這是很新且重要的議題，可以多加注意，祕魯支持本提案。泰國表示，感謝中國大陸軟化提案文字，了解智慧財產法令與競爭法之間的關係是很有益處的，泰國認為回答這些問題並沒有困難，對各經濟體而言也沒有損害。雖然有些經濟體認為此與智慧財產法令無關，但這對了解各市場有助益，因此泰國支持且願意填答這個調查。智利表示，有關智慧財產法令與競爭法間的關係，這個議題很有趣，深入討論應該可以對該國有所助益。

(3) 中國大陸回應，前次 IPEG 會議的共識是這個主題很有趣，只是有些文字需要修改，中方已依前次會議中各經濟體所提出之意見加以修正。中方仍強調此為重要議題，且僅是一個調查，看不出來有什麼填答上的困難，題目裡也沒有問到細節。中方很高興各經濟體每次都提供許多意見。

(4) 主席請美國、中國大陸及日本於會後再行討論，因為本提案有部分經濟體支持，也有部分經濟體反對。日本仍發言針對中國大陸之回應強調，日本對於填答這項調查的問題有困難，例如其中的第 4 題請填答之經濟體指出重要判決，日本不希望判斷此議題之未來走向，而恣意決定何者重要，何者不重要，因此日本可能無法填答。俄羅斯表示，全力支持中國大陸提案，並強調雙方關係非常良好。主席最後請 3 國再行討論，本提案已經報告太多年，不希望每次都看到同樣的提案報告。

4. 中國大陸更新「APEC/IPEG 有關標準化之智慧財產權保護實務研討會(APEC/IPEG Seminar on Practice of IPR Protection in Standardization)」計畫提案：

(1) 美國首先表示，就本提案已先與中國大陸溝通，希望與中國大陸繼續討論內容，預計將於明年初或明年夏天與中國大陸討論。此為複雜但有趣也重要之議題，感謝中國大陸提出此提

- 案。澳洲、日本及香港亦表示支持美國與中國大陸繼續討論。
- (2) 泰國表示，該國了解此議題之重要性，尤其是涉及生命財產安全相關專利更重要，所以才要標準化。泰國支持此提案並擔任 co-sponsor。該國另外建議，提案中只注重女性參與，應該要公平參與才對。智利表示，很高興聽到美國與中國大陸要針對此議題進行討論，希望能有好結果。我方亦發言表示，我方作為本提案的 co-sponsor，對本提案表達支持。
- (3) 中國大陸表示，其了解此議題與許多其他組織所討論的議題有重疊之處，但標準化議題確實與智慧財產權相關，尤其是在揭露部分所發生的問題。
- (4) 美國詢問秘書處提案的最後期限，秘書處回應，不知道下次計畫提案審查議程的確切舉行日期，約是在明年初，可能在下次 IPEG 會議舉行之前，因此沒有辦法等到 IPEG 舉行。美國表示希望與中國大陸可以儘快確認提案內容。中國大陸則表示，9 月 17 日前應該可以討論完並改好提案。美國潑冷水表示，雙方應該很難在 9 月 17 日談完。主席請中國大陸、泰國及我方等兩個 co-sponsor，以及美國及日本，於會後再努力討論，下次會議再提出結果。
5. 韓國簡報「訓練智慧財產權資訊促進者使用網路學習內容 IP Xpedite 之進階 APEC 計畫」計畫提案：前一階段課程已結束，此係下一階段之進階課程。除墨西哥為 co-sponsor 之外，美國與泰國也表示將擔任 co-sponsor。本提案並獲得澳洲、日本及越南等多個經濟體表示支持與感謝，因此輕易地通過 IPEG 會議同意。
6. 秘書處表示，經本次會議同意之提案有二：秘魯的「保護傳統知識之成功經驗實行方法研討會 (Seminar on Successful Experiences Implementing Tools for Traditional Knowledge Protection)」計畫提案，以及韓國的「訓練智慧財產權資訊促進者使用網路學習內容 IP Xpedite

之進階 APEC 計畫」計畫提案，秘書處會以電子郵件詢問各經濟體，請各經濟體填入認為應該優先的提案，每個經濟體僅能選擇一個優先提案。請各經濟體於 9 月 16 日前回覆，17 日秘書處將統計並排出優先提案，18 日將結果提送 CTI。

六、 與其他論壇之交流合作

(一) IPEG 主席報告與中小企業工作小組 (APEC SMEWG) 之合作。主席表示今年 7 月份雙方主席曾見面討論日後如何合作，日後將持續討論。

(二) IPEG 主席報告 3 月 4 日 IPEG-ABAC 對話會議之後續合作：主席表示，第 30 次 IPEG 會議時已舉辦一次，日後將每年或每兩年舉辦一次對話會議。主席建議明年初再辦一次，議題仍在思考中，目前想到的是綠色科技，希望各經濟體能夠提供意見。

(三) 美國代表生命科學創新論壇 (LSIF) 簡報「APEC LSIF 反仿冒藥品行動計畫 (Anti-Counterfeit Medicines Action Plan)」，討論中美國及中國大陸之爭點仍在假藥與智慧財產權是否有一定關係，智利及中國大陸認為打擊仿冒藥與智慧財產權的關係並不直接，美國則認為仿冒藥雖然與智慧財產權不一定有直接關係，但是從商標等權利執行來打擊仿冒藥是很方便的作法，這是個很重要的工具，重點是不要讓仿冒藥傷害消費者，尤其是非洲等貧窮國家的人。

七、 文件使用：討論並決定本次會議各項文件對大眾公開的項目，並無爭議。

八、 下次會議：美國報告第 32 次 IPEG 會議將於美國華盛頓特區舉辦，日期暫定於 2011 年 3 月 4 日至 5 日召開，預計於 3 月 3 日安排 IPEG-ABAC 對話會議及 IPEG 會前會，3 月 6 日至 8 日則舉行「全球智慧財產論壇 (Global IP Forum)」。之後會再提供更詳細之訊息，希望到時會是好天氣。

九、 向下次貿易委員會報告：主席表示，一週後將向 CTI 提出報告 (摘要報告如附件 4)。

肆、 「創新智慧財產利用（Innovating IP Exploitation）」研討會

本研討會由 IPEG 會議主席墨西哥工業財產權局局長 Jorge Amigo 主持。議程分為三個場次，包含智慧財產權利用之基礎建設、智慧財產權之完整利用、以及智慧財產商業化等主題。研討會內容重點摘要如附件 5。

伍、 心得與建議

- 一、 APEC/IPEG 會議每年均固定舉辦 2 次，會議討論之議題具有專業性與連貫性，為強化我國參與會議之成效，建議本局持續派員出席參與，除可充分掌握相關議題進展並與其他會員體出席代表建立情誼、加強雙邊關係外，亦可磨練及培養該等人員參與國際會議之能力與技巧，達到實質且有效之參與。
- 二、 APEC/IPEG 除每年固定舉辦 2 次之會議外，每次固定會議尚安排研討會或其他會議，且各經濟體亦競相爭取以 APEC 名義於其他時段辦理研討會。總體而言，我方自行爭取辦理研討會須花費較多人力及物力，但如積極參與其它經濟體辦理之研討會，爭取於各研討會中擔任主持人或講者，不但可增加我國之國際能見度，訓練我國人員以英文講演之能力，更可使其他經濟體了解我國智慧財產法制及實務見解。因此，建議本局於 APEC/IPEG 會議中積極支持其他經濟體舉辦智慧財產權相關研討會，以利我方於各經濟體提案成案後爭取擔任該等研討會之主持人或講師。
- 三、 近年來中國大陸參與 IPEG 會議之態度，明顯由過去較被動立場轉為主動積極，另韓國、泰國等亦在會場積極表現，本局宜以具體作為，強化各單位橫向聯繫與參與，提升參與 IPEG 會議之綜效。
- 四、 以往 IPEG 會議討論之議題，許多討論經年未獲共識，而美國與中國大陸

在會場上對相關議題之態度值得觀察注意。但這次 IPEG 會議之氣氛卻稍有不同，美國似乎顧慮到明年度 APEG 相關會議大多將移至美國境內舉行，為利屆時能順利舉行多樣化之相關活動，並減少會議中較具火藥味之討論，美國似有意於本次會議先行塑造合作之善意氛圍，對於中國大陸提出「APEC/IPEG 智慧財產權保護標準化實務研討會（APEC/IPEG Seminar on Practices of IPR Protection in Standardisation）」提案釋放主動合作之善意，表示有意於明年共同舉辦該研討會，但細節仍須與中國大陸方面進一步協商。該案已獲俄羅斯、智利、泰國、我國等經濟體支持，澳洲、日本及香港亦對美國願意就合辦進行討論表示歡迎，建議我方不僅須密切注意本案發展，身為提案之 co-sponsor，更須積極參與細節討論，以利爭取於研討會中擔任主持人或講者。

陸、 附錄

附件 1、第 31 次 IPEG 會議議程

附件 2、「創新智慧財產利用（Innovating IP Exploitation）」研討會議程

附件 3、溫哥華集團共同利用倡議文件中譯

附件 4、IPEG 主席向 CTI 摘要報告

附件 5、研討會內容重點摘要

附件一 第 31 次 IPEG 會議議程

APEC Intellectual Property Rights Experts' Group (IPEG)

Agenda for the 31th IPEG Meeting

7-8 September 2010

Sendai, Japan

1. Opening

(1a) IPEG Chair

- The IPEG Chair will open the 31th IPEG meeting **Doc 001**

2. Report on Previous Activity of IPEG

(2a) APEC

- Update/information from APEC Secretariat **Doc 025**

(2b) ASF/TILF

- Presentation and update by Korea on “One Village One Brand Seminar” (CTI 12/2009A) **Doc 021**
- Update by Russia on “Enhancing of APEC Capacity Building for Intellectual Property Protection and Utilization: Training for Trainers” (CTI 22/2010)
- Update by Australia on “Intellectual Property Explorer” (CTI 06/2008T) **Doc 002**

(2c) Self-funded

- Presentation by Chile of the hardcopy version of the “Report on Exceptions and Limitations in APEC Economies” (Note: Publication number APEC#210-CT-03.1 -- the electronic publication can be found at http://publications.apec.org/publication-detail.php?pub_id=971)
- Presentation and update by Japan on the “Intellectual Property Academy Collaborative Initiative (iPAC Initiative)” (IPEG 01/2010S) **Doc 014, Doc 015**

- Update by Japan on the APEC IP Symposium “Innovation IP Exploitation” (IPEG 02/2010S) **Doc 016**

(2d) Other matters

Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.

3. Interactions with CTI.

- To be defined.

4. CTI Priorities

(4a) Support for WTO

Deepening the Dialogue on Intellectual Property Policy and Protection of Emerging Fields in IPR (Lead Economy: Convenor)

(4a-i) Protection for Geographical Indications (Lead Economy: Mexico)

- Final paper report by Mexico on “Geographical Indications Regimes in APEC Economies”
- Presentation by the U.S. on “Trademarks and GIs: Considerations of the Benefits of Protecting Prior Existing Rights and Ensuring the Continued Use of Commonly Used Terms” **Doc 035**

(4a-ii) Protection of Genetic Resource, Traditional Knowledge and Folklore (Lead Economy: Peru)

- Presentation by Peru on “Effective measures taken for the protection of Traditional Knowledge and Genetic Resources” **Doc 041**

(4a-iii) Protection of Plant Variety Protection Systems

Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.

(4b) Support for APEC Investment Facilitation Action Plan

Utilizing new technology to improve investment environments

- (4b-i) Providing adequate and effective protection of technology and related intellectual property rights

Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.

- (4b-ii) Developing strategies to meet intellectual property needs of SMEs

- Presentation by the U.S. on tools to assist SME in protecting IPR abroad

(4c) Trade and Investment Facilitation

(4c-i) APEC Anti-Counterfeiting and Piracy Initiative

Members will report the progress on implementation of the Initiative, and discuss how the IPEG should contribute to implement the initiative. (Lead Economies: Japan; Korea and the United States)

(4c-ii) APEC IPR Service Center

Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.

(4c-iii) Enforcement Related Activities

- Presentation by China on “Customs Protection of IPR and Facilitation of Legal Trade” **Doc 037**, **Doc 038**
- Presentation by Mexico on “IP protection IMPI, Customs and Private Sector Joint Action” **Doc 007**
- Presentation by Korea on “KIPO’s IPR Protection Strategies” **Doc 022**

(4c-iv) Exchange of Information Concerning IPR Measures/Policies

- Update by the U.S. on “APEC IPEG Survey on Opposition Proceedings”
- Update by the U.S. on the “APEC IPEG Survey on Certification and Collective Marks”
- Presentation by Korea on “The recent development of Korea's Graduated Response Law on Copyright Infringement on the Internet” **Doc 033**
- Presentation by Mexico on “Recent developments on IP enforcement in Mexico” **Doc 008**
- Presentation by China on “The Latest Development of China's Copyright Protection” **Doc 030**
- Presentation by China on “The Amendment of China's Patent Law” **Doc 029**
- Information paper by Australia on recent copyright developments **Doc 003**
- Presentation by Chinese Taipei on “Resolving Patent Backlogs at TIPO” **Doc 005**
- Presentation by Chinese Taipei on “An Introduction to Trademark Act Revisions in Chinese Taipei” **Doc 006**

(4c-v) Responding to Cable and Encrypted Satellite Signal Theft

Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.

(4d) Implementation of Pathfinder Initiatives

Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.

(4e) Implementation of Transparency Standards

Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.

(4f) Regional Trade Agreements (RTAs) / Free Trade Agreements (FTAs)

- Update by Australia on “RTA/FTA” Matrix **Doc 004**

5. Other Collective Actions of IPEG

(5a) Support for Easy and Prompt Acquisition of Rights

(5a-i) Establishing Internationally Harmonized IPR system (Lead Economy: Japan)

- Presentation by Korea on the 4th Symposium for Heads of IP Academies
Doc 023

(5a-ii) APEC Cooperation Initiative on Patent Acquisition (Lead Economies: Japan; Korea; Singapore and the United States)

- Presentation by the United States on “US Patent Cooperation Initiative on Patent Acquisition Procedures – Roadmap for Further Cooperation” Doc 034
- Presentation and update by Japan on the proposal on “More Coherence under the APEC Cooperation Initiative on Patent Acquisition Procedures” Doc 012, Doc 013
- Update by the U.S. on “Gap Analysis”
- Paper by Mexico on “Search and Substantive Examination Support for Patent Applications in Central America and Dominican Republic” Doc 009

(5a-iii) Papers related to Easy and Prompt Acquisition of Rights and Protection

- Information paper from Australia and Canada on the Vancouver Group Mutual Exploitation Initiative Doc 026

(5b) Electronic Processing of IPR-related Procedures

(5b-i) Electronic Filing Systems (Lead Economy: the United States)

- Presentation on KIPO’s E-filing system Doc 024

(5b-ii) Dissemination of Information by Electronic Means: APEC IPEG Website (Lead Economy: Australia)

Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.

(5c) IP Asset Management and Utilization

- (5c-i) Promoting IP Asset Management in APEC Economies (Lead Economy: the United States)

Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.

- (5c-ii) Raising Public Awareness (Lead Economies: Australia and Hong Kong, China)

Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.

- (5c-iii) Facilitation of Technology Transfer through Ensuring of IP Protection (Lead Economy: Australia)

Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.

- (5c-iv) IP Creation, Utilization and Dissemination (Lead Economy: Korea)

Any member that wishes to identify its interests and make presentations will be invited to do so.

(5d) Capacity-building

- Presentation & update by Australia and China on “Survey of Strategic Consideration of IPR Capacity Building in APEC Economies” **Doc 027**, **Doc 032**

(5e) Strategic Development of IPEG

- Discussion led by the IPEG Chair on updated IPEG Collective Action Plan (CAP) to be submitted to CTI3 **Doc 011**

6. New Project Proposals

(6a) Quality Assessment Framework Team

- Update by the Chair on the QAF Team 2010 and the creation of the QAF Team for 2011 (Note: current QAF team includes Canada, Peru, and United States)

(6b) Call for new project proposals

- Presentation by Peru on project proposal "Seminar on Successful Experiences Implementing Tools for Traditional Knowledge Protection" (TILF) **Doc 019**
- Presentation by Chile on project proposal "Workshop on Exceptions and Limitations" (OA) **Doc 020, Doc 039**
- Update by China on a proposal for a "Survey on the Legal System of Preventing Improper Use of IPR in APEC Economies" (self-funded/not seeking APEC funding) **Doc 031, Doc 040**
- Update by China on the proposal project on "APEC IPEG Seminar on Practices of IPR Protection in Standardization" (OA) **Doc 017**
- Presentation by Korea on project proposal "Advanced APEC Project for Training Intellectual Property Right Information Facilitators using e-learning contents, IP Xpedite" (TILF) **Doc 018**

7. Cooperation with Other Fora/Stakeholders

- Update by the IPEG Chair on cooperation with APEC SMEWG
- Update by the IPEG Chair on the follow-up cooperation on IPEG-ABAC Dialogue
- Presentation by United States on behalf of LSIF on the "APEC LSIF Anti-Counterfeit Medicines Action Plan" **Doc 010, Doc 036**

8. Other Business

9. Document Access

Members will decide whether each document is to be made public or to be restricted.

Doc 000

10. Future Meeting

- APEC 32nd IPEG Meeting to be held in the U.S.
- Update by the U.S. on the Global IP Forum

11. Report to the Next CTI

The Chair will provide CTI with the Convenor's Report on the IPEG and forward it to IPEG Members for information.

附件二 「創新智慧財產利用 (Innovating IP Exploitation)」

研討會議程

APEC IP Symposium “Innovating IP Exploitation”

9 September 2010, Sendai International Center (Sendai, Japan)

Program

Opening Ceremony

- 9:00 – 9:10 Opening Remarks: IPEG Chair
- 9:10 – 9:20 Welcome Address: Japan Patent Office (JPO) or METI
- 9:20 – 9:30 Welcome Address: Sendai City or Tohoku University
- 9:30 – 9:45 Break

Session 1 Infrastructure for IP Exploitation (Moderator: Mexico IPEG Delegate)

- 9:45 – 10:15 IP Infrastructure in Russia: Russia IPEG Delegate
- 10:15 – 10:45 IP Infrastructure in China: China IPEG Delegate
- 10:45 – 11:15 IP Human Resource Development in Asia:
Japan Institute of Invention and Innovation (JIII)
- 11:15 – 11:45 Panel Discussion: Session 1 Speakers (3) and Moderator
- 11:45 – 13:15 Break

Session 2 Liquidation of IP (Moderator: Chinese Taipei IPEG Delegate)

- 13:15 – 13:45 IP Liquidation in US: US IPEG Delegate
- 13:45 – 14:15 Technology Transfer in Malaysia: University of Malaysia
- 14:15 – 14:45 IP Licensing in Japan:
National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT)
- 14:45 – 15:15 Panel Discussion: Session 2 Speakers (3) and Moderator
- 15:15 – 15:30 Break

Session 3 Commercialization of IP (Moderator: Australia IPEG Delegate)

- 15:30 – 16:00 IP Commercialization in Singapore: A*STAR
- 16:00 – 16:30 IP Commercialization in Peru: Peru IPEG Delegate
- 16:30 – 17:00 IP Commercialization in Korea: Korea IPEG Delegate
- 17:00 – 17:30 Panel Discussion: Session 3 Speakers (3) and Moderator
- 17:30 – 17:45 Break

Session 4 Roundtable Discussion (Moderator: Tohoku University)
17:45 – 18:30 Showcasing Innovations in IP Exploitation and Foreseeing
Tasks Ahead:

Session 1–3 Moderators (3)
and Moderator

Closing Ceremony

18:30 – 18:40 Closing Remarks : IPEG Chair

Sponsor: JPO, Ministry of Economy Trade and Industry (METI), INPIT,
JIII

Sendai City, Tohoku University, Japan Intellectual
Property Association, etc

Vancouver Group

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICES OF AUSTRALIA, CANADA AND THE UNITED
KINGDOM

TECHNICAL INFRASTRUCTURE FOR IMPROVED INTERNATIONAL COLLABORATION ON SEARCH AND EXAMINATION

更佳國際檢索與審查合作技術基本架構

Introduction

溫哥華團體是由澳洲、加拿大及英國智慧財產局於 2008 年所共同成立，其目標為分享一般議題的資訊及經營一中型國家智慧局的經驗，並協力除去在三局間不必要的重覆工作、重覆審查專利申請，促成更有效的多邊工作分享方式。

Vancouver Group Mutual Exploitation

溫哥華團體互利(VGME)倡議即是溫哥華團體有效地除去不必要的重覆工作、重覆審查專利申請的方法。

其關鍵原則為：

- 1.如果可能的話，溫哥華團體之局將可利用團體內其他局的任何授權專利，或其檢索與審查報告於自己的(相同申請案)報告中。而必要時可以進行更進一步的檢索與審查。
- 2.此原則適用於”依(局)職權”發動，即不待申請人提出要求直接利用較早的工作結果。
- 3.核心原則為公開透明。為了確保溫哥華團體局(VGO)報告的可信度，利用較早工作結果的局將提出回饋給較早進行工作的局，並且在認為必要進行更進一步的檢索與審查時，註記並說明原因於報告中提供給申請人。

4.核心原則將適用於所有溫哥華團體局(VGO)完成的工作，不論其目的是否為確認在自己屬地或其他地區的可專利性，也不論該申請案是否為第一次申請。

5.當其中一溫哥華團體局(VGO)指出一申請案中至少有一請求項是可准的或可授予專利，則申請人可請求其他溫哥華團體局(VGO)加速與該申請案相關之審查工作加速進行。

6.請求加速審查的過程與要求為：盡可能的簡單有效率；以及，符合其他已存在於局與局間的加速審查協議，如專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)。

7.審查人員可取得另一溫哥華團體局(VGO)的工作結果。即利用 WIPO 基本架構來提供授權平台，局(VGO)將：盡快與 WIPO 合作發展實施這樣的平台；以及，提倡不斷加強並對其他局使用該授權平台來促進更佳的工作分享。

8.局將支持審查人員互動以強化相互理解，尋求最低差異性並促進對彼此工作結果的信任度。特別是：局能定期檢視各局的工作結果品質；局與其尋求的結果能透過記錄及分享各自的檢索策略而受益；局能透過使用 EPOQUE.Net 分享經驗與資訊，並提倡與其他 EPOQUE.Net 使用者進行類似的交換。

Centralised Access to Search and Examination

溫哥華團體以與 WIPO 合作發展一套資訊係統來支持溫哥華團體互利(VGME)。這套系統稱為 the Centralised Access to Search and Examination (CASE)，是一種數位圖書館，可藉由 WIPO 的技術平台來獲取檢索與審查報告。

該系統將於 2010 年 12 月完成，且驗證後將延伸到其他自願加入的智慧局來使用。

透過利用現有的基本架構，溫哥華團體與 WIPO 已小心發展一可實際增進 IP 系統使用與效率數位圖書館給所有智慧局。明確說來，CASE 被設計成具有拓展性。CASE 的業務及技術要求考慮到未來容納更多型式的資訊，以及其他局(不管其技術程度為何)也能使用該系統。

重要的是，現在或未來加入的局如認為合適的話，可以彈性地透過 CASE 來使用可得的資訊。

CASE – medium term solution

在 2010 年結束前，預計 CASE 能讓審查人員：獲取在同樣有參加的地區提出申請的資訊；以及，獲取特定申請案之檢索與審查文件。

透過 CASE 取得的文件將包含：公開的檢索說明與策略；檢索報告；審查報告；首次檢索與審查的請求項；以及該請求項的補充修正。

技術上來說，也就是指：CASE 具有參加局的相關電子版文件；以及，參加局以現有的 WIPO 標準提出版本格式、交流資料與文件。

也就是在 CASE 上線後，只需要最少的成本來參加 CASE 系統。

CASE – long term solution

在 CASE 驗證成功後，將提供給其他局使用。

即表示 CASE 具備更強的能力與不同的系統，如國家局的電子圖書館及其他蒐集相關專利資訊的系統互動。

在長期計畫上，CASE 將：將資料的使用最大化；將審查人員檢視其他局的結果負擔最小化；增進專利審查效率；以及，促進審查人員所使用資料的一致性。

Expected benefits

透過 CASE 長期計畫，預計能：促進工作的透明化與品質；局的分享更有效率與快速解決國家耗損；集中取得不同地區的檢索與審查報告；透過使用一般 WIPO 標準來降低重覆工作；選擇性參與；以及，非強制的國家電子圖書館。

CASE supports other work sharing initiatives

發展 CASE 所採取的彈性手段考慮到以最少成本達到最多方的參與，表示將補充其他方式來進行分享工作。

再者，這些分工提供了積極的步驟讓局能實際地合作來處理共同的挑戰，像是降低審結時間、提升授予之權利品質，與減少不必要的重覆工作及 IP 系統中的無效率。

然而這些倡議並非處理全球系統無效率問題的全部解答。還需要：局與局間持續

的合作與支持來改善全球專利系統；來自專利合做條約(PCT)締約國的行動，來加強並將專利合做條約(PCT)做為工作分享的國際平台。

我們的觀點在於，這些改革所提供來改善 PCT 系統的實際作法不會影響締約國的國家主權，並相信他們會在現有的框架下作出卓越的貢獻讓 PCT 系統功能更有效率

附件四 IPEG 主席向 CTI 摘要報告

OAA ISSUE AREA:

CONVENOR'S SUMMARY REPORT TO CTI

1. **INTRODUCTION**– provide a short description of the forum
Constituted in 1997, the Intellectual Property Experts' Group (IPEG) aims at creating a coherent perspective and voice among the Member Economies' experts on intellectual property rights (IPRs) with a view to facilitating APEC activities and providing advice to CTI in the field of IPRs in accordance with the Osaka Action Agenda and Bogor Declaration.

IPEG actively discusses IPR-related matters and undertakes activities, with possible cooperation with other fora and stakeholders. IPEG also provides opportunities for Member Economies to exchange opinion and builds capacity on IPR-related matters.

2. **IMPLEMENTATION OF 2010 WORK PROGRAMMES/PLANS, WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE AGREED ACTIONS IN THE REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION MULTIYEAR WORK PLAN¹ AND 2010 APEC PRIORITIES:**

A) SUPPORTING THE MULTILATERAL TRADING SYSTEM

Member Economies reported on their respective progress in developing IP systems consistent with the WTO and other international norms.

B) ACCELERATING REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION

- Exploring an FTAAP
Australia gave an oral update on the RTA/ FTA matrix that supports the goal of economic integration in the region.
Economies which have not responded were encouraged to

¹ AMM Document No. 2009/AMM/013

make their contributions before the next IPEG meeting when this initiative will be concluded.

- Promoting Convergences

There were no discussions in IPEG in this area.

- Making Rules of Origin (ROO) More Business Friendly

There were no discussions in IPEG in this area.

- Investment

There were no discussions in IPEG in this area.

- Services

There were no discussions in IPEG in this area.

- Digital Economy and IPR

APEC IP Public Education and Awareness project for SMEs

Australia updated Economies on this joint initiative by Australia, Singapore and Hong Kong, China. As part of the final stage of this project, the new tool for SME's, *Intellectual Property Explorer*, was launched in June, 2010. This tool will assist SME's to gain a better understanding of IP in their respective businesses and strategies to exploit their intangible assets. *Intellectual Property Explorer* has also been provided to the SMEWG.

APEC IPEG Survey on Copyright Limitations and Exceptions

Chile distributed hard copies of the survey report, at their own expense, to all IPEG Member economies during the 31st IPEG Meeting.

Report on the Geographical Indications Regimes in APEC Economies

Mexico gave an oral update on the progress of a report on the results of its previous survey. Mexico said that all economies have responded the survey but now they are awaiting for any necessary updates in order to provide a consolidated report by the 32nd IPEG Meeting.

APEC IPEG Survey on Opposition Proceedings

The U.S. made an oral update on the results of the Survey. The U.S. circulated the survey and a compilation chart to members for comments

by October 15, 2010.

APEC IPEG Survey on Certification Marks

The U.S. made an oral update on the development of the Survey. The U.S. circulated the survey and a compilation chart to members for comments by October 15, 2010.

Initiative on a proposal for a “Survey on the Legal System of Preventing Improper Use of IPR in APEC Economies”

China gave an oral update on its proposed survey on the legal System Preventing Improper Use of IPR in APEC Economies which is a self-funding project. Some members agreed on the importance and complexity of this issue and will work together inter-sessional to discuss with China to work on the proposal. Russia; Thailand and Peru expressed their support. Chile pointed out that this is a very important topic.

Initiative on Organizing a Seminar on Practices of IPR Protection in Standardization

China gave a presentation on its proposed Seminar on “Practices of IPR Protection in Standardization.” The U.S. expressed that they might work together for a target and implementing information exchange or a seminar for next year. The Chair suggested to have further inter-sessional discussion with China. Co-sponsors offered: Russia; Thailand; Chile; and Chinese Taipei. Australia and Hong Kong, China expressed their support to this Initiative.

“Gap Analysis” as part of the Proposed “Patent Cooperation Initiative on Patent Acquisition Procedures - Roadmap for Further Cooperation”

The U.S. gave an oral update on the development of the Gap Analysis exercise. The U.S. reported that many economies had responded and encouraged Members who had not done so to participate in the Gap Analysis exercise.

Survey of Strategic Consideration of IPR Capacity Building in APEC Economies

Australia and China gave an oral update on the development of the Survey. Thanked those members who had responded and encouraged

IPEG members to refer to the results of the survey when considering future capacity building activities.

APEC Funded Workshop on Copyright Exceptions and Limitations

Chile presented its proposal on the APEC Funded Workshop on Exceptions and Limitations which is the second step of an APEC project. Co-sponsors offered: China and Thailand.

C) IMPROVING BUSINESS ENVIRONMENT

There were no discussions in IPEG in this area.

D) ENHANCING REGIONAL CONNECTIVITY

- Implementation of the Supply-Chain Connectivity Framework

There were no discussions in IPEG in this area.

- Trade Facilitation – implementation of TFAP II KPIs

There were no discussions in IPEG in this area.

E) CONTRIBUTIONS TO THE NEW GROWTH STRATEGY

- Balanced Growth

IPEG members have emphasized innovation as an important tool for competitiveness in every economy. Thus, this topic has been discussed within IPEG.

- Inclusive Growth

IPEG members consider capacity building as an important vehicle of cooperation among members. Thus, this kind of collaboration has been important within IPEG members.

- Sustainable Growth

Green Technology

During the 31st IPEG Meeting, the Chair suggested including a very important topic “Green Technology”.

- Innovative Growth

In the 31st IPEG Meeting, Japan informed IPEG of its implementation of

the endorsed initiatives as follows:

More Coherence under the APEC Cooperation Initiative on Patent Acquisition Procedures

Japan updated on the self-funded project to set up a “one-stop” website allowing patent system users to download forms to be used when they request an IP Office to conduct examination by referring to the results of search/examination already carried out by another IP Office. Specifically, Japan explained the basic functions of the website, which was scheduled to be launched at the end of March 2011.

Intellectual Property Academy Collaborative Initiative (iPAC Initiative)

Japan gave a presentation on the development of a web-based platform which aimed at facilitating effective information sharing among, and information dissemination by, IP Academies (human resource development institutions focused on the IP field). The platform was scheduled to be launched at the end of March 2011. Members commented positively on the Initiative..

Seminar on the “Exploitation of Intellectual Property”

Japan updated on its self-funded seminar held in Sendai on September 9, 2010, on the margins of the 31st IPEG Meeting.

One Village One Brand Seminar

Korea gave an update on the ASF-funded project which took place on June 23-25, 2010, in Seoul, Korea.

- Secure Growth

There were no discussions in IPEG in this area.

F) OTHER AREAS, INCLUDING APEC-WIDE INITIATIVES ON SECURITY, STRUCTURAL REFORM AND GENDER

3. ACTIVITIES WITH ABAC AND/OR OTHER EXTERNAL STAKEHOLDERS²

APEC Business Advisory Council (ABAC)

The IPEG-ABAC Dialogue was held around the margins of the 30th IPEG Meeting, in March, 2010, in Hiroshima, Japan. The covered topics were Patent Cooperation and IP Enforcement at the Border. IPEG and ABAC agreed to continue with their cooperation in the near future.

ABAC and IPEG agreed to hold the dialogue on an annual basis. Thus, the next IPEG-ABAC Meeting will be held in the margins of the 32nd IPEG Meeting, in Washington DC, USA.

Small and Medium Enterprised Working Group (SMEWG)

On July 7, 2010, the IPEG Chair sent a letter to the SMEWG Chair that announced the launch of Intellectual Property Explorer, the web-based resource to assist SMEs manage their IP, and invited the SMEWG to help promote Intellectual Property Explorer to their stakeholders.

Life Sciences Innovation Forum (LSIF) “APEC LSIF Anti-Counterfeit Medicines Action Plan”

Ms. Barbara Norton, Chair of the Life Sciences Innovation Forum (LSIF) Planning Group, asked to share with IPEG the APEC LSIF Anti-Counterfeit Medicines Action Plan which was endorsed by the LSIF this summer.

Due to the fact that she was not able to present on this document, the U.S. will present it on her behalf and the document was circulated to IPEG members.

4. NEW COLLECTIVE ACTIONS AGREED/PLANNED FOR 2011 CAP

During the 31st IPEG Meeting, members agreed on the deletion of CAP 4c-ii) APEC IPR Service Centers leaded by Japan since this was a completed action.

5. BUDGET PROPOSALS FOR BMC’s SESSION THREE APPROVAL

² To update earlier inputs provided to ABAC3

“Seminar on Successful Experiences Implementing Tools for Traditional Knowledge Protection (TILF)”

Peru updated the second phase of the Project “Raising Awareness and Providing Insights on promoting appropriate Access and protection of genetic resources and traditional knowledge in APEC Economies”. The project proposal was endorsed by IPEG during the 31st IPEG Meeting with Australia, China, Thailand and Viet Nam having offered to be co-sponsors.

APEC Advanced APEC Project for Training Intellectual Property Right Information Facilitators using e-learning contents, IP Xpedite

Korea gave a presentation on the project and members welcomed the said project. The project was endorsed by IPEG during the 31st IPEG Meeting. Co-sponsors offered: the U.S.; Thailand and Mexico.

No projects were presented by IPEG for the coming BMC session one.

6. FORECAST OF TILF OUTCOMES/DELIVERABLES FOR 2010

Initiative on “Enhancing APEC Capacity Building for Intellectual Property Protection and Use: Training for Trainers

Russia updated Members on its proposal. China; Peru; the U.S.; Korea and Viet Nam are co-sponsors of the project. The project was endorsed by IPEG during the 30st IPEG Meeting and was approved by BMC.

7. DECISION POINTS NEEDED FROM CTI

IPEG agreed to revise and update Collective Action Plans in order to submit it to CTI at the end of 2010.

附件五 研討會內容重點摘要

Session 1 智慧財產權利用之基礎建設

1. 俄羅斯智慧財產權之基礎架構

俄羅斯總統定義了對經濟現代化的5項重要策略：

- (1) 發展及引進生產、運輸和能源利用效率化方案；
- (2) 維持並發展核能科技；
- (3) 利用資訊科技對全球公開資訊網產生影響；
- (4) 創造地面與航空之基礎設施以傳送各類資訊；
- (5) 發展醫學與診療設備以治療病毒、心臟與腫瘤疾病。

在出口方面，俄羅斯政府在出口創新產品時，會將海關程序、貨幣需求及需求控制作最佳化管理以增加效率。

並於斯科爾科沃建立創新中心，以其特有地點、組織與管理方式領導研發，其中包含節能與能源效率化、核能科技、航空科技、電信與航海系統、醫學與醫療設備、決策系統電腦與軟體。

參與此創新中心機構將可享有部分節稅、簡化會計與邀請外國專家的流程及進口研發用必需產品之關稅補償。

2. IP Infrastructure in China

其主要智慧財產權法規之保護範圍分別訂定於下列項目：電腦軟體、積體電路布局、著作權、影音產品、*智慧財產權海關保護條例*、特殊標記、奧林匹克標誌及新植物品種等。

於第三次專利法修正中，引進共有專利權之實施之規定如下：

對權利的行使有約定則從其約定；沒有約定的，分為各別共有人可為之行為，其包含單獨實施專利權和非排他許可之授權及共有人之間分配授權金，與需全體共有人的同意之行為，其包含任何其他的實施，如轉讓、撤回或放棄其專利申請或專利權。

中國國家知識產權局對行使專利部分亦採取一連串的措施，其中包括中國專利工業化計劃、IP試點及展示園區、IP試點公司及機構、中國專利科技展示及貿易中心，總共於2009年建立了13個工業化試驗基地、35個園區、大約1000智財企業及42個展示貿易中心。

3. IP Human Resource Development in Asia

介紹重點如下(以日本為主)：

(1) IP 領域的人力資源：

其係為一智慧創造之循環，由公司及學術單位研究員創造發明，並透過單位裡IP主管及員工經由專利律師或自行向日本特許廳申請智財保護，日本

特許廳中的審查員核發智慧財產證書，公司即可將其專利商業化或是學術單位可將其技術移轉給其他公司。

(2) IP相關人力資源發展的全面性策略：

從質與量切入，就人力素質來說，應拓展技術廣度及強化技術深度；就人員數量來說，應增加IP相關人員的招募及訓練。整體而言，為達成此目的，應整合教育訓練機構之努力及規劃完善之全方位策略，以符合多樣IP人力之需求。

(3) 亞洲IP相關人力資料發展協助：

提供為期1週的研討會到長期的2年專家派遣，以及各種訓練課程及長期會員制度，其中日本已從1996年4月至今培訓超過3,300人，並於2001年度提供發展中國家會員至日本訓練近6個月。

(4) IP相關人力資源提供日本特許廳/APIC訓練課程：

(a) 專利審查人員

其目的在於加強受訓人員之專業知識，並透過為其1週至3個月的課程及案例研討，使其獲得審查的know-how。

(b) IP執業者

以對象為私人公司智財部門人員、專利律師、智財律師和專利及法律事務所員工，提供2至3週訓練課程，其目的在於透過課程和討論加深對智財相關業務的全面性了解及加強專利能力。

(c) IP訓練人員

以大學及研究機構雇員及推廣智財相關機構人員為對象，提供訓練課程強化及加深其推廣智財知識，並作為人員間之資訊及意見交換平台。

(d) 長期會員課程

以對象為會員國之IP知識推廣之重點人員，提供IP的新想法與遠景，以作為將來教育及訓練發展之基礎。

Session 2 Full Utilization of IP Rights

1. IP Liquidation in US

主講者係介紹亞洲綠能保障措施(Asian Cleantech Guarantee Facility, ACGF)模式。

綠能企業在發展中的亞洲需要先進的科技及資金來拓展。擁有技術的公司(授權者)需要小心謹慎轉讓專有技術給發展中國家(被授權者)，因為可能有欠款、執行或未經授權使用該技術等問題。亞洲綠能保障措施(Asian Cleantech Guarantee Facility, ACGF)是一新興商業模式。當啟動該模式時，能促進發展、部署、驗證的轉移與擴展，及專有技術從授權人移轉到被授權人。授權者與被授權者會進入技術授權協議(Technology License Agreement, TLA)來授權使用與緩和氣候變遷有關的技術，或可有效利用能源的技術。技術授權協議將符合國際商業標準，並符合下一段所提到的保證人許可要件。

而費用將符合商業條款，由授權人與被授權人同意，且符合被授權人或雙方的利益，並可以採以現金方式。亞洲綠能保障措施(ACGF)可提供授權人三 A 級國際金融機構(保證人)無條件的擔保，如亞洲開發銀行，避免被授權人在技術授權協議中欠款時仲裁的不執行。欠款可能包含不給付授權人補償金，或違反技術授權協議條款未經授權使用該技術。授權人必須滿足特定條件來申請保證。保證人將收取一份被授權人所在的亞洲(主辦者)政府(國家或次國家)相關機構的反擔保。主辦人與保證人將進入包含反擔保條款與主辦人實行許可的措施架構協定(Facility Framework Agreement, FFA)，爾後，以改革措施強化主辦人的執法能力來保護技術權利(包含專利、著作權、商標、營業秘密與其他工業產權)。特定的政策與法律制度改革方案每個國家都不同。此外，措施架構協定(FFA)可考慮主辦人控告第三者非法使用該相關技術的方式。

2. Technology Transfer in Malaysia

馬來西亞博特拉大學(UPM)技術移轉經驗：

其中心思想在於深入了解客戶需求，同時訓練校內研究學者所有關於IP商業化的知識，使其不再只是專注在發表論文，而是重視其研究於商業上的重要性，並打造IP核心團隊，提供技術移轉訓練並強化創新在商業上的重要性之認知。因為消費者的喜新厭舊，導致產品週期一直在縮短，故持續開發新產品是企業獲利的保證。

引進技轉政策並提供研發激勵獎金，以幫助其學術成員將其技術商業化，同時舉行技術評估與揭露會議，討論新技術並與各方企業家交流，與會成員應簽署保密協定(Non-Disclosure Agreement, NDA)，且所有會議文件及記錄，僅於會議中使用不可攜出。

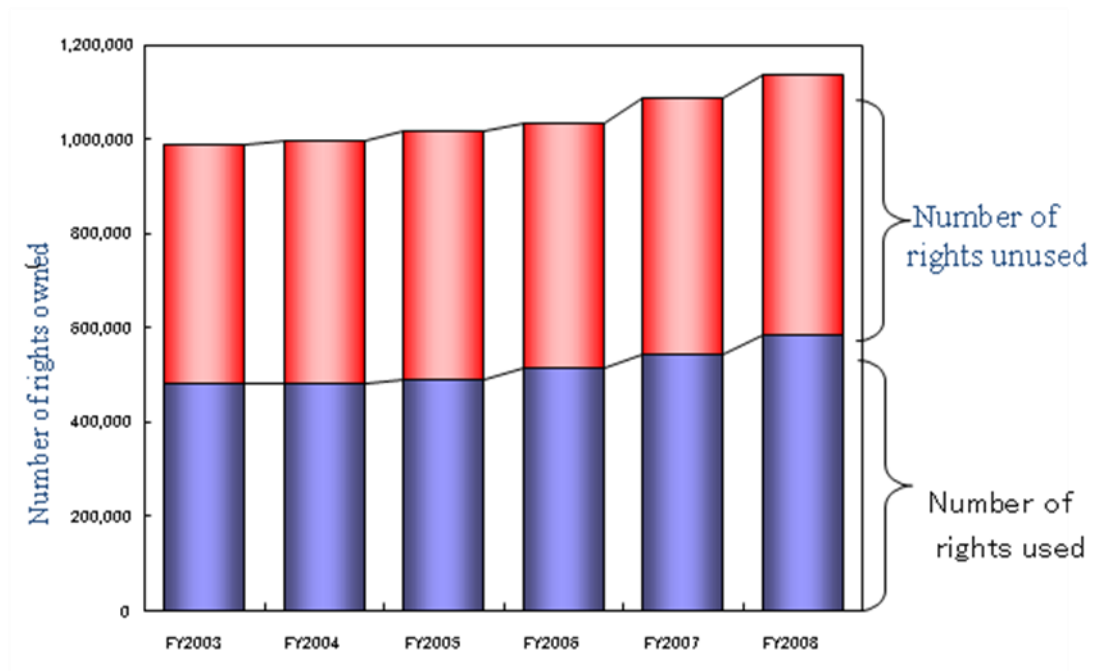
技術移轉分兩種模式，一是授權，一是賣斷；其中授權可收取2~3%權利金，並可建立衍生公司，其乃邀請企業參與創立新公司，並協助部分技術員工加入，參與其獲利過程；此外也可透過開發聯盟(Joint Development)，事先簽訂合約並訂定產品規格，後期再與研究機構共同研發。

不過在技術移轉過程中將遭遇許多障礙，其包括專利鑑價的困難、國家不確定的政策因素、技轉流程冗長、商業化過程中資金的缺乏、開發聯盟專利的所有權分配及專利機密資訊的保密等，需要更進一步的研究與解決。

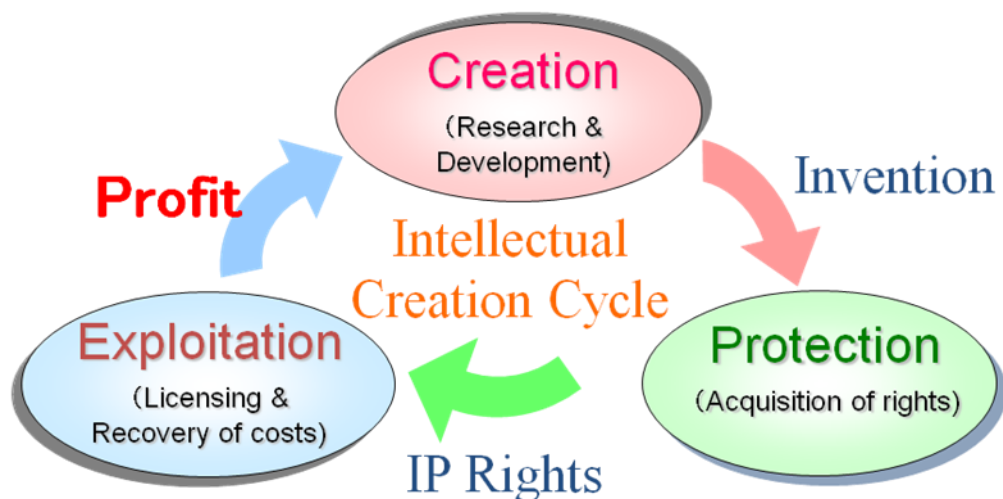
智慧財產權技術移轉之後，應再幫助其之後相關的品牌推廣、Time-to-Market將產品實體化、密切監控其技轉的進展及提供後續專業知識諮詢等。

3. IP Licensing in Japan

(1) 背景介紹



日本使用與未使用專利比率相當，其中如該專利為防禦型專利(僅為防止其他人進入市場)或僅考慮此專利的使用與否，則認為其屬於未使用專利。



知識創作循環是指智慧財產的創造-保護-利用，讓日本成為智慧財產為基礎的國家並提升國際競爭力，同時強調開放式創新的重要性，透過研究到發展至最後商業化之流程，一步步透過專利授權方式，可促使更多企業進入該專利研發領域。

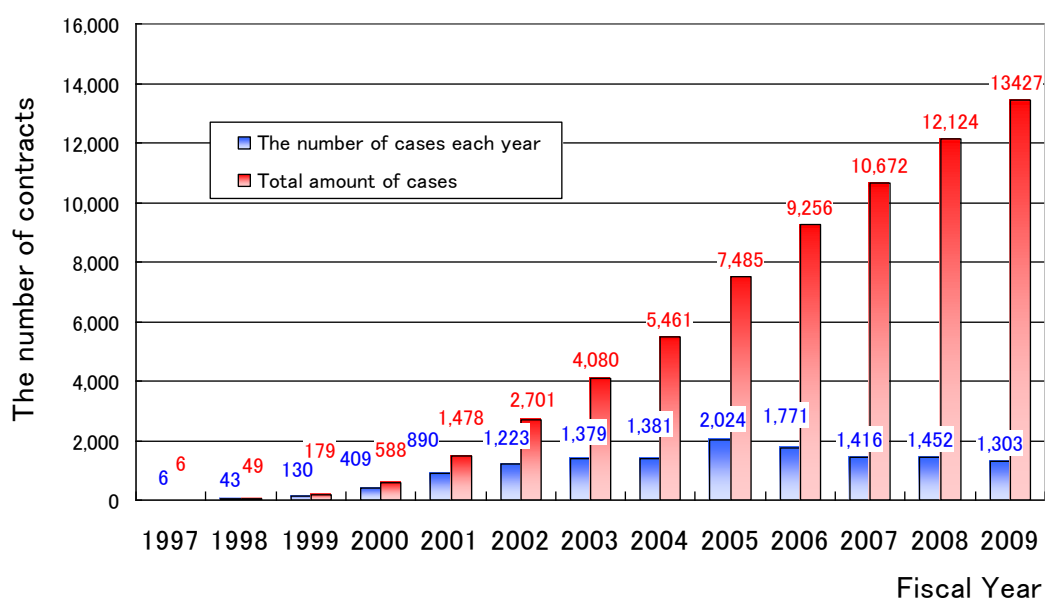
專利授權的潛在利益可分別以授權公司、大學和研究機構授權與被授權公司來說明之，在專利授權公司方面，可增加專利授權在企業資產中的

重要性，其收取的授權金可增加公司獲利以及回收研發投資成本。另外，亦可創造專利資產的運用策略，如以公司專有技術為主方式與其他企業結盟；大學和研究機構授權方面，其利益在於其與企業分享研究結果，增加社會貢獻，以及產生其研究經費等；而被授權公司則可有效利用外部研發資源，增加研發效率與降低其風險，企業亦可拓展新商業領域，發展高附加價值產品。

(2) 工業所有權情報研修館(National Center for Industrial Property

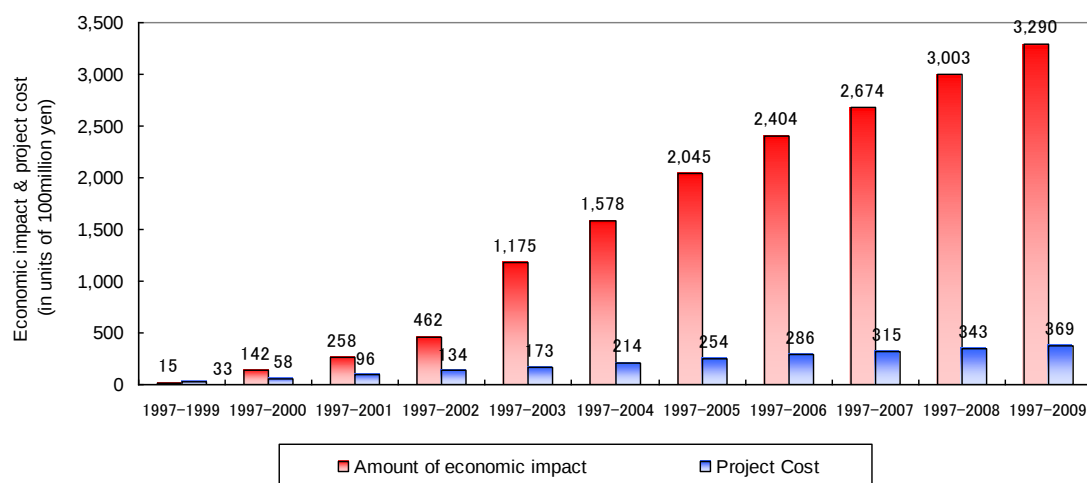
Information and Training；簡稱 INPIT)之鼓勵專利授權計畫

(a) 計畫一：活用人力資本促進專利授權



派遣專利授權顧問以協助日本各界之研發成果運用於產業界，其中共派遣 83 位專利授權顧問到全日本地方政府及地方研究機構的技術移轉機關（TLO），提供包含技術轉移、發現可授權技術並找到技術上需求來締結授權合約的服務。1997 至 2010 年間，成功授權的合約已從 6 件達到 13427 件，且已成功授權合約的技術領域涵蓋十分廣泛。

在授權比例上，大型企業在 2009 年降至 3%，而中小企業與技術授權組織在比例上增加；被授權者在比例上，大型企業有增加趨勢，但主要仍已中小企業為主。在授權者與被授權者的地理關係上，主要是涵蓋全國範圍的。原則上，專利授權顧問是派遣到地方政府來協助該地政府所支持的中小企業。



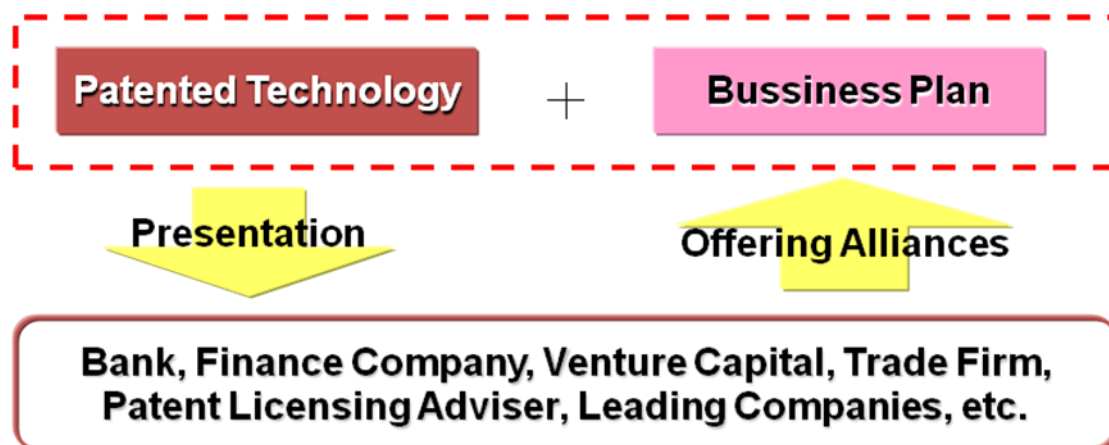
其於經濟上的影響於 2009 年底已達 3290 億日元，是投資成本的 8.9 倍。

(b) 計畫二：提供可授權專利資訊及推廣其專利之使用

主要方式在於建立可授權專利資料庫、建立檢索工具專利資料庫及派遣專利資訊顧問。目前促進智慧財產之創造、保護與利用的方法為有效利用包含權利資訊與技術資訊的關鍵策略。目前有 52 位專利資訊顧問在地方政府協助各種專利資訊業務，包含諮詢、主持研習班及提供檢索與使用專利資訊建議等。

(c) 計劃三：支援促進智財流通事業

其包含提供技術轉移公司資訊、維持專利產業市場和舉辦國際專利授權研討會等，



並建立專利買賣市場，讓有技術及權利之人可以展示技術資訊及商業計畫等，將每年舉辦4次，且參加者可以有各種結盟(授權締約、共同研發、贊助契約)。

Session 3 Commercialization of IP

1. IP Commercialization in Singapore

A*Star(Agency for Science, Technology and Research; 新加坡科技研究局)集中擁有所有其局內研發之智慧財產權，並配合其政策將其IP商業化，其中其擁有的IP不能被轉讓但可授權或專屬授權，並且取得其授權之機構應求使其IP價值最大化而非收入最大化。

其中，最重要的考量在於IP所有權，零碎的所有權將造成實施上的障礙，故該局提出之計畫與局內研究員研發的專利，其所有權皆屬於科技研究局，而非其發明人。

新加坡科技研究局之技術移轉辦公室(TTO)應招募有業界經驗的技術移轉專家，以了解各項技術移轉之成本與利益，並與專利發明者及實驗室保持密切關係以利技術移轉。因政府擁有龐大資金及不喜訴訟的特性，故應對技術移轉之風險及責任保持警覺，否則將會變成明顯的攻擊目標。

其與國內各研究機構及公司的合作，必須建立在於達成商業化為目標的基礎上，而非只是單純技術移轉或衍生公司，其核心價值在於對整體產業的幫助、吸引國內投資、深耕研發、創造工作機會及強化現有企業為目標。

最後列出IP授權的五大階段：

(1) 策略與準備：

授權並非只是一次性交易而是長期合作，因此需要了解被授權者的商業策略，因為授權是否成功在於授權者是否了解被授權者的目標、發展重點及其問題。

(2) 被授權者的行銷策略：

行銷時資訊的揭露必須十分小心，儘量使其機密資訊之揭露最小化且需在簽訂合約時同時簽訂保密協定(Non-Disclosure Agreement, NDA)。

(3) 評估與定價：

估價的決定因素在於IP的種類、其風險等級、IP的優劣及市場化成本。

(4) 協商授權期間：

在協商前，授權者應考慮其是否了解被授權者的利益所在(投資風險及潛在成本)，以及其專屬授權的選擇，如專屬授權(Exclusive License)、非專屬授權(Non-Exclusive License)及獨家授權(Sole License)的區別，還有應收取合理的權利金。

(5) 簽定授權及接受合約：

簽定合約並非只是交易的結束，而是一段商業關係的開始，最重要的是取得利益與你的智財資產在這段授權關係中的平衡。

2. IP Commercialization in Japan

IP 為推動經濟成長的重要動力之一，其轉化自然資源到有形資產，最後到無形資產，而產業的形成就是由學術界研發構想的淬鍊而來。

首先，從學術單位著手推動 IP 商業化，由學術及研究單位創造 IP，再透過單位內的技術授權組織(Technical Licensing Organisation (TLO))與企業合作將 IP 商業化，而惟有 IP 商業化才能將科技進步的果實真正帶給社會大眾。

日本技術授權組織法(Technical Licensing Organisation (TLO) Laws)係為其國內經濟發展基石，其具有簡化日本長期以來冗長的授權程序及保護公司專利功能，同時亦管理將研發結果商業化及技術移轉之流程，且規範衍生的新公司且創造新工作機會。

促進 IP 商業化流程從日本經濟面做起，其包括：

- (a) 從追隨式經濟模式轉換為以創新為基礎的突破式經濟模式；
- (b) 從集中化經濟轉化為去集中化經濟模式；
- (c) 從政府制度引導經濟轉化為市場導向經濟模式；
- (d) 從大企業規模經濟到企業家投資規模經濟；
- (e) 從強調資本及勞力經濟到強調知識經濟。

3. IP Commercialization in Korea

(1) 從R&D到商業化過程：

困難點在於專利鑑價的不易，其中包含決定其經濟潛力與其商業上價值；以及專利商業化的障礙，包括利用或購買他人的專利、資金來源的取得及銷售和盜版的問題。

(2) 大學及研發機構在智慧財產權領域的重要性：

大學及研發機構的研發人力占整體比例80%以上，但專利申請量只占整體的6%，其比例僅逐年緩慢上升中，故政府乃致力開發這部分的研發潛力與能量，除了提供IP管理外，教授與研究員其研發之專利被引用次數亦被納入評估其成就的標準。同時於各大學開設研究所與大學課程教導專利資訊，並提供IP論壇以供IP管理經驗分享。

(3) 從R&D到智慧財產權：

由地方政府與中央政府各撥50%的經費提供整合性專利資訊諮詢，以避免不必要的重覆研發，並協助將研發後的技術作移轉和商業化。同時提供申請國外發明、新型、設計專利之平均每個申請案3,000~6,000美元補助。

(4) 從智慧財產權到商業化：

共有19個機構(公開9個及私人9個)共同組成專利化科技商業委員會，其目的在於提供補助給優良發明與設計試驗產品之生產，以及非私人機構之專利鑑價費用，並建構IP-Mart(IP市場)以協助專利轉讓及授權交易，及舉辦IP

嘉年華及百大傑出專利展覽等。

(5) R&D到商業化實例之重點整理：

- (a) 注意智慧財產權的重要性(但專利的數量不保證商業化的成功)；
- (b) 利用多樣化的廣告管道建立品牌；
- (c) 了解及利用政府政策；
- (d) 利基商品之研發(產品不一定要極優，只要有利可圖)；
- (e) 專利商品的持續升級；
- (f) 市場多元化發展；
- (g) 抓住消費者的需求。

(6) 成功的IP政策的建議：

- (a) 整合國外智慧財產權制度的優點並轉化為適用於本國版本；
- (b) 強化智慧財產權公眾教育；
- (c) 收集大量國外專利資訊以作為智財創造及商業化基礎；
- (d) 加強智慧財產權自動化建構(如：電子化申請系統)；
- (e) 鼓勵智慧財產權商業化；
- (f) 從國外尖端技術的基本專利(Basic Patent)再發明；
- (g) 鼓勵國外專利申請；
- (h) 加強智財管理(專利地圖)；
- (i) 選擇並專注於有優勢的產業領域研發。