

# 智慧財產權國際論壇總整理(下)

王美花 整理

## 議題五：WIPO 著作權條約與表演及錄音條約對著作權保護之影響

講座：Mr. Jeffrey P. Kushan

翻譯：王燕雯

(本局著作權組協助)

### 著作權之數位化時代

WIPO 著作權與表演及錄音物條約  
定義下之新環境簡介

### 綱要

- 新條約中有關數位化規定之簡介
- WIPO 著作權條約之簡介
- WIPO 表演及錄音物條約之簡介

### 條約結構

- 對於數位化產品當中所包含原本即受著作權保護之著作和表演，在每個條約中給予適當之保護
- 對於受著作權保護或錄音物及音樂方面之表演者的保護的對象，其所涉及之特殊議題，每個條約都有因應之規定

### 數位化關鍵條款

對公眾傳輸權[WCT 第8條][WPPT 第10條至 14條].....文學及藝術著作之著作人應享有授權將其著作以有線或無線之方式對公眾為任何傳播之專有權利，包括對公眾提供其著作，使公眾得藉此提供方式，個別地自行選擇於何地何時接觸該等著作。

### 對公眾傳播權

- 對公眾傳播權方面特別解釋認為，單純網路管線設備之提供並不因此構成對傳播權之侵害
- (其解釋文如下)：單純的提供有體設備以供為傳輸之行爲本身不構成本條約(WCT)或伯恩公約所謂之傳輸

### 數位化關鍵條款

有關科技保護措施之義務 [WCT 第 11 條] [WPPT 第 18 條]

一締約各方應有適當之法律保障及有效之法律救濟規定，以對抗規避著作人所使用於行使本條約或伯恩公約所定權利或供作制止未經著作人授權或法律所允許對其著作所為行為之有效的科技措施。

#### 數位化關鍵條款

有關權利管理訊息之義務〔WCT 第 12 條〕〔WPPT 第 19 條〕

一締約各方應有適當之法律及有效之法律救濟規定，以對抗任何人明知且故意，或於民事賠償方面，有理由應知悉其行為將引起、促成、便利或包庇本條約或伯恩公約所規範權利之侵害，而為下行爲：

- 未經授權而消除或變更任何電子之權利管理訊息；
- 未經授權而散布，或為散布而輸入，廣播、傳播或對公眾提供明知係未經授權而消除或變更電子之權利管理訊息之著作重製物。

【所稱「權利管理訊息」，指附隨於著作重製物或於著作向公眾傳播時所顯現足以確認著作、著作人、著作之任何權利人，及足以表現任何該等項目之數字或數碼等訊息。】

#### 數位化關鍵條款

合理使用的原則在數位化網路傳輸下仍可適用

一WPPT（第十六條第二項）係直接使

用伯恩公約（第九條第二項）及TRIP之文字

- 一WCT及WPPT之附註明確指出合理使用在數位化時代能繼續使用且繼續發展下去

#### 數位化關鍵條款

##### 暫時的重製

- 一暫時性重製是否屬著作權法所定之重製的爭議，目前仍尚未結束
- 一在重製權最重要的問題是關於侵害重製權責任限制的範圍和結構
- 一關於責任之限制無法定出明確條文，故在原草案條文被刪除，代之以解釋性附註

##### WCT之結構

- 納入伯恩公約之實質條款（WCT第1條第4款引用伯恩公約第1條至第21條）
- 將伯恩公約所未規定，而在TRIP有規定者，納入如下：
  - 一保護任何形式之電腦程式
  - 一視聽、電腦程式及錄音物的出租權

#### 數位化關鍵條款

- 伯恩公約第九條係規定重製權，且係例外完全適用在數位化環境，特別係以數位化形式表現之著作。受保護之著作以數位化形式用電子媒介重製儲存在電腦中係屬伯恩公約第九條所稱之重製

### WCT之結構

- 就有形的著作重製物對公眾散布的權利
- 提供權利人得適當且有效執行其權利之義務

### WPPT之結構

- 就錄音物及固著之表演之有形重製物之散布權
- 對表演者應享有人格權，對於下列行為享有專屬財產權
  - (a) 就未固著之表演為傳播
  - (b) 將其表演固著
- 僅限於聲音之表演

### WPPT之結構

- 錄音物之重製權
  - 集伯恩公約及羅馬公約之精華
  - 授權以任何方式或形式直接或間接重製之權利
- 對表演者和錄音物權利最少有50年的保護期限
- 提供適當且有效的權利保護措施

### 美國施行情況

- 1998數位化千禧年著作權法
- 為執行該條約，美國法律必須在反規避和管理訊息的保護上增列新條款
- 此外，數位化千禧年著作權法對藉由網路提供者或類似機構所產生的侵害也有救濟措施

### 反規避條款

智慧財產權 88.7

- 保護範圍擴大至能有效保護著作之科技措施
- 美國法律將制止規避之行為以及製造、行銷、散布被用來進行規避保護系統設備之行為

### 反規避條款

- 對於能有效的控制對數位化著作之接觸的科技保護措施，無人可規避
- 不得製造、銷售、散布、進口以下設備
  - 主要供規避科技保護措施，或
  - 除了作為規避科技保護措施以外，只具有極少的經濟價值
  - 故意為協助規避科技保護措施而加以行銷

### 反規避條款

- 關於反規避行為，某些限制和除外是被允許的
- 很多對為促進某種社會目的的措施所必須的行為，皆是嚴格地限制責任
- 例如包括
  - 法律執行
  - 電腦安全
  - 對鎖碼技術的研究
  - 兒童的保護

### 權利管理訊息

- 修改或假造訊息者，散布、傳輸修改或假造訊息者，或散布、傳輸經修改或假造訊息之受著作權法保護之著作作者應予處罰

- 要求此種侵害著作權行為須是故意的
- 權利管理訊息包含著作名稱，作者，及著作使用的條件

#### 對反規避或權利管理訊息侵害的制裁

- 民事和刑事的制裁
- 透過民事程序賦予充分地禁制令或救濟
- 原告勝訴所獲實際損害賠償金或法定的損害賠償金（對初犯可罰250元至2500元，累犯即罰3倍之損害賠償金）
- 刑事制裁包括對初犯最高可科處50萬元罰金，對故意連續犯可科處100萬元罰金，且最高可處5至10年的有期徒刑
- 在某些情況下對非營利的圖書館，教育或研究機構可減免其民事賠償

#### 網路提供服務者之責任

- 數位化千禧年著作權法
- 未改變輔助侵害或代理侵害責任的定義
- 未減輕任何人在任何情況下直接侵害的責任（構成侵害的效果）

#### 減輕責任之情況

- 通知和取下系統
- 通知可控制系統之網路提供服務者（ISP），他人利用該系統作侵害將能導致
- ISP禁止侵害人接觸他們的系統
- 若特定ISP業者同意加入ISP業者與權利人所定制度或系統，對於其可能造成輔助侵害或代理侵害之行為毋須負金錢上的責任

#### 有限制責任的情形

- 在故意侵害的情況下不適用
- 4種不須負責的情形
- 被動傳輸（提供硬體或軟體的設備）
- 快取
- 暫時未加控制的儲存（暫時儲存資訊，資訊的進入或流出不能控制）
- 連結和搜尋引擎
- 只限制特定的禁止令（例如要求斷線，但不得請求賠償）

## 議題五：WIPO 著作權條約與表演及錄音條約對著作權保護之影響

講座：Mr. Paul Wacker

摘譯：王美花

一開始軟體公司並不關切專利，不像硬體公司之產品已得到多年的專利權，而且也以為軟體只與著作權或營業秘密有關，並不受專利保護。

在 1996 年軟體相關之產品已高達 950 億美金，而且每年呈 13% 之成長，至公元 2000 年將到達 1800 億。而美國即佔有 50% 之全球市場，西歐佔

33%，亞太地區佔 15%。新技術縮小了世界距離而電子商務則打破了國界藩籬，跟上國際腳步的成本降低了，因此強化國際競爭力才能進入國際市場，歐洲處理電腦軟體專利之方式將戲劇性的影響全球市場之形成，如果一國之專利制度對其軟體發明缺乏保護，各公司將會減少在該國之投資。這是歐洲委員會於 1997 年六月就歐洲未來之專利制度所提出之綠皮書報告。

在歐洲市場工業財產權之重要性已愈來愈明顯，由於歐洲已具有優良的科學基礎，特別是高科技部門，因此工業財產權是實踐下列內容之工具：提昇發明、資料環境及全球網路、競爭力與就業機會、提高透明化（使相同之專利在不同國家均能在相同條件下獲得保護）、市場之全球化、補充保護證明（針對“生物技術指導方針”延長對醫藥品之專利保護期間）與美、日同步之電腦軟體保護（於 1996 年由 WIPO 主導通過了 WIPO 著作權條約及表演與錄音條約）、專利制度之現代化與改進（如減少翻譯費與年費）以及各國專利制度之調和化。

儘管前述兩條約對著作權及鄰接權之保護具有重大意義，但著作權並不足以保護所有類型之電腦軟體則是不爭之事實。

### WIPO 著作權條約

WIPO 著作權條約是伯恩公約第 20 條之特別規定，加強了作者之權利及鄰接權，會員國必須遵守第 1-21 條規定及伯恩公約之附則第 1 條第 4 款之規定，伯恩公約之基本原則（第 2 條至第 6 條）於著作權條約第 3 條予以準用之規定，但並未對以電子出版之公開作品加以澄清，以致對第一次出版之定義有不同之解釋。電腦程式及資料庫彙編則加以適時澄清係屬保護對象。此規定於著作權條約第 4、5 條（依循 TRIPS 第 10 條而來），且與伯恩公約第 2 條規定相一致。

伯恩公約中最受爭議之條文之一是第 9 條關於重製權部分，特別是各式各樣的暫時重製權。著作權條約對向公眾散佈之專屬權有所規定，但不是針對進口權，也不是對禁止國際耗盡原則加以強制規定，依條約第 6 條會員國可選擇適用第一次銷售之耗盡。至於權利金方面，條約第 7 條規定比 TRIPS 第 14 條僅有鄰接權之規定較明確，使得依存於錄音上之著作權人可依各國國內法規定擁有錄音之權利。

著作權條約之重大成就為第 8 條之規定，其規定了廣泛之公開播送權，線上傳播權，即“為使公眾可利用其著

作物，會員國內之公眾從某一地方獲得之著作物，可個別地自行選擇於何時何地接觸該著作”，此在其“基礎提案”中亦有說明，相較於伯恩公約對所有著作物之規定，著作權條約則針對公開播送權有廣泛之規定，另外著作權條約第 10 條基於 TRIPS 第 13 條及伯恩公約第 9 條之前提下規定了一些限制與除外規定。

條約第 11 條規定簽約國對違反著作物保密措施之情形必須採取適當之立法保護與有效之法律救濟。

條約第 12 條規定了對權利管理資訊之保護，未經許可不得去除、變更之，第 14 條則依循 TRIPS 第 41 條規定了一般性的執行效力。

#### WIPO 表演與錄音條約

相較於羅馬公約與 TRIPS 第 14 條規定，本條約對錄音產品與視聽表演者具有重大意義。其規定與著作權條約並行不悖。並對重製權有特別清楚之規定，而對使用權則並未提供較廣泛之公開播送權，就其他形式之公開播送僅可主張補償。本條約乃第一個對固定及非固定之表演者給予完全之專屬權，且對表演者之“人格權”之保障係本條約之重大成就。而對權利管理資訊與執行力之規定則與著作權條約相同。

前述兩條約乃自 1971(伯恩公約)與 1961(羅馬公約)之後不論就傳統之範疇

或新技術領域，對著作權與鄰接權最主要之保護規範。

#### 軟體與專利之關係

目前 EPO 承認之事項包括：

歐洲專利指的是新的具進步性之發明。—EPC 第 52 條(1)；可專利性指的是具技術特徵—指南 C-IV 1-2；發明必須整體觀之具有解決技術問題導向者始具可專利性。

就欲解決之技術課題而言，最新之先前技術必須加以考慮。申請專利範圍係由程式控制之步驟或方法、或由程式控制之製造方法、或獲得資料之方法、或由程式控制之系統或裝置均屬可專利。

申請專利範圍僅及於電腦程式者將不給予專利—EPC 第 52 條(2)(3)；申請專利範圍僅是程式資料表，將視同電腦程式不給予專利。

說明書中完全是程式者，將不給予專利—指南 C-11.4 14a；工業上可申請專利之概念，並不是指僅有技術思想而已—指南 C-IV.4.5。

諷刺的是，今日不准予專利之形式正是現實社會中存在者，在 60 年代軟體係與硬體一起販賣，所以軟體專利較不重要，但今天軟體工業卻已佔有重要地位足以與硬體分庭抗禮。美國與日本對軟體發明之保護顯較歐洲週到。

在歐洲法律中仍有以下列不清楚之處：

雖然不給予軟體保護，但聰明之申請人仍能突破法令得到專利。

換句話說，知道遊戲規則者就能成功的獲得專利權，而不知道的人則連申請都不申請。

這種情形對中小型企業特別不利，而這些中小型企業對軟體之發展卻貢獻很大。

在歐洲有嚴重的法律不確定性，以致於不知道軟體專利究竟可在那一國家獲得專利或維持專利，各國法律不夠調和，法院見解也不一致。

就全球性來看，電腦工業愈來愈依靠軟體專利，而以著作權保護是不夠的，因此指導各國專利調和化之修正慕尼黑條約具有可能性，以便使軟體發明不再被排除於專利保護之外。而軟體之保護必須包括記錄媒體以及以電子方式傳播軟體程式者。歐洲之軟體產業也表達了軟體專利應予保護之看法。

法律改變之同時必須對產業界及專利專家進行訓練課程以確保正確的使用新制度，產業界必須鼓起勇氣面對美國與日本之競爭，同時審查指南必須修正，使技術特徵、軟體程式在如何範圍內可予專利加以明確化。

專利審查之主要問題：其一是對程式的進步性判斷，其二是先前技術之問題。一般而言審查員總認為申請案沒什麼顯著的進步性，因此專利律師必須去區分每個軟體專利案之進步性並與先前技術相區別，如果申請專利範圍已提到

先前技術並進一步強調主要特徵，那麼他的保護範圍就會比較明確，法官也比較容易區分出來。另外，對檢索人員及審查員而言，最困難的工作就是如何檢索軟體的先前技術。歐洲專利局現在使用 EPOQUE 檢索系統，該系統可使審查員透過網路檢索到大量之文件，包括專利前案與非專利前案。在美國 SPI 檢索系統則發展出未經電子化形式之非專利資料，並且可再轉到另一資料庫，例如 IBM 之技術文獻，此外，IBM 也有專利資料庫，內容包括 1971 年起之所有美國專利案。

由於歐洲對軟體專利保護之不確定，造成軟體公司比較不樂意在歐洲設立營業據點，依據 IBM 於 1996 年公佈之資料，美國與歐洲之軟體成長比率是 10:1，對歐洲而言，顯然是負面的影響。未來，美國與日本勢必會增加對歐洲之壓力，以改善對軟體專利之保護。

此外也不要忘了軟體在商標法上之保護，例如以書寫方式設計或數據方式設計、聲音標章、顏色組合、三度空間等。而商標之使用方式可用在包裝或資料軟體、呈現程式之畫面、傳送給使用者時出現之符號、公司之標誌等。至於商標經五年未使用之優惠期後，必須提出使用證明，或第三者提出因未使用之無效原因時，也需提出使用證據。而所相關之電腦產品或服務均可在國際分類第 9 類、第 16 類與第 42 類申請註冊。

## 議題六：兩岸三地智慧財產權保護之現況與因應

講座：鄭志強先生

摘譯：王美花

1984年12月9日簽署了中英聯合聲明，依聯合國憲章第102條，該聲明於1985年生效，香港於1997年7月1日回歸中國，成為特別行政區，除了外交與國防之外，香港具有高度自治權。

香港乃重要之商業、金融中心，因此必須加強保護其智慧財產權。就技術、智慧財產權調和之發展，在歐盟指令、世界貿易與關稅組織、WIPO 指導下進行國際合作。

基於一國兩制之原則下香港必須修改其智慧財產權體系以吻合基本法之要求。因基本法要求香港必須自定法律以保護科學技術研究成果，專利、發現與發明、著作權等。中英聯合聲明確認1997.6.30以後香港依其地區法律規定或國際協定應保護所有領域之智慧財產權。包括巴黎公約、伯恩公約、國際著作權公約、保護錄音製品公約以及TRIPS、WIPO。因此香港必須訂定法律以取代原來依附英國之情形。就GATT、WCO 與嗣後之WTO，香港可以是分別之締約方。香港最高法院也於1997.7.1成立。

依照中國對聯合國大使代表所確認之事項包括：中國參加之國際條約，自1997.7.1起適用於香港，如果有不適

用之情形依各別情況定之。若中國並未參予之條約但香港已參與了，則1997之後仍繼續有效。

WIPO 著作權條約與表演與錄音條約之內涵已被香港新的立法所包含。在97之前，發明所權人可針對產品或方法向英國或向EPC 指定英國申請註冊，而在取得專利後五年內可依「專利權註冊條例」再向香港註冊該專利權。此大約需花費4個月之時間完成相關文件之審查。97之前依英國外觀設計法案獲得之外觀註冊可自動延伸至香港受到保護，著作權也是如此。由於香港是伯恩公約以及國際著作權條約之會員，因此在任何會員國之首次發行即可享有著作權，不需經過登記、寄存、標記等。

香港商標條例則已獨立存在了一段時間，與英國沒有關係，任何標誌只要經過註冊就可受到保護。商品之仿冒屬不公平競爭，基本上由普通法保護，並沒有特別立法。香港已於1994年3月31日通過積體電路佈局設計法，保護期間為10年，大部分與英國及澳洲類似。吻合1989年華盛頓條約與TRIPS之規定。植物種苗保護法於1997年1月生效，使發現新品種植物者可禁止他人商業使用。

香港乃 WTO 創始國之一，並且基於 WTO 顧問擔任討論 TRIPS 規定之主席之一。舊著作權條例已做修正使更多國家得到保護，對侵害權利者可採取民事法律行動，香港海關則可進行刑事追訴。

97 之後香港仍保有外觀設計、商標申請、審查及執行力、中國之設計註冊與商標並未涵蓋香港，香港也未涵蓋中國。中國專利必須在香港記錄與再註冊才能在香港有效，香港著作權之保護與執行也獨立於中國之外。

## 1. 專利

專利條例於 1997.6.27 日生效，與舊有規定有許多不同之處。香港繼續保有對英國專利及歐洲專利指定英國之再註冊，並且也可對中國專利再註冊。另外可申請短期專利權。英國專利局、歐洲專利局以及中國專利局都是指定專利局，從這三個專利局核准之專利可延伸效力於香港。

再註冊之專利稱為“標準專利”，有別於短期專利。以往，在獲得英國專利局或歐洲專利局之專利權後五年內向香港申請一個步驟之再註冊；現在必須進行兩個步驟，首先在英國專利局、歐洲專利局以及中國專利局公告後六個月內提出第一次申請，在授權專利權後之六個月內再提出第二次申請。標準專利一旦核准後就獨立於母專利，享

有從母專利申請日起算二十年之專利期間，標準專利必須具有絕對新穎性。

短期專利類似於新型專利，直接在香港註冊，新穎性與進步性之標準與標準專利相同，必要時可申請延緩註冊。其在經過形式審查後可就產品與方法取得專利，但限於一個獨立項及合理的附屬項。申請人必須附上中國、英國、美國、日本、瑞典、澳洲、奧地利、歐洲專利局或 PCT 指定之國際檢索機構或指定專利局，以上其中之一個檢索報告，檢索報告必要時須翻成英文或中文。

香港並非 PCT 之指定專利局，但標準專利仍可間接通過 PCT 途徑取得保護，亦即在國際專利申請中指定英國或中國而獲准註冊者均可申請標準專利註冊。短期專利也是類似情形，在國際申請案進入中國專利局之國家階段 6 個月後請求短期專利註冊。短期專利也可主張巴黎公約優先權之 12 個月期間。

就過渡期而言，1997.6.27 以前有效之香港註冊專利，自動變更為標準專利，該日之前尚在申請中之專利，一旦註冊也自動變更為標準專利，英國與歐洲專利權尚未在香港註冊者，也可以在 1998.6.27 以前或在英國獲准專利後之五年內請求註冊為標準專利，英國或歐洲專利於 1997.6.27 以前已公告，但尚未獲准英國專利權者，可在 1998.12.27 以前申請註冊。於 1997.6.27 以前之行為是否有侵害註冊專利，依該日之前之侵害規定。

## 2.外觀設計條例

外觀設計係由香港辦理註冊，只進行形式審查，若接受其申請，則給予註冊及公告，專用期間自在香港申請註冊日起算二十五年。外觀設計之對象為可工業上利用由肉眼觀察到，具絕對新穎性之物品。有效之註冊範圍不包括僅僅是功能性之形狀。物品之部分品若可分別製造或販賣者，也可以是外觀設計，但部分品依附於其他產品且依設計者本意只是當做整體之一部分時(如汽車零組件)，不得做為外觀設計。外觀設計可享有巴黎公約 6 個月之優先權。外觀設計比較特別的是，可自動享有自第一次上市後 25 年之著作權期間，而未註冊之外觀設計則只享有 15 年著作權期間。

在外觀設計條例生效前已在英國註冊之外觀設計或在生效前申請而在生效後註冊之外觀設計，將被視為在香港註冊。侵權程序：若在英國申請者，侵權發生於條例生效之前者適用英國法。發生於條例生效之後者適用新條例。

## 3.著作權

著作權採取開放的資格認定系統，任何原始作品或在世界各地(包括台灣)所公開發行的，都可在香港獲得著作權保護，新的著作權條例不再適用英國著作權法，保護範圍較廣，包括公開表演、網路著作、數據環境及人格權。為收集著作權行政管理也可自願登記。在

過渡期間，原則上繼續原有之法律，直到新條例生效。依英國著作權法生效之著作權則依同法認為失效之時才失效。關於著作人、第一所有權人，著作期間，在新條例之前者，依英國法決定之。

## 4.統一之後

1997.7.1 至今已有十八個月，基於香港特別行政區、一國兩制，目前運用得很好，香港仍維持其自由港與海關之領域。此乃因在中英聯合聲明中特別保證除了與基本法抵觸之外，香港法律之有效性，以及國際條約之適用、獨立的司法、信賴以前之其他普通法裁判、在法庭上視階段不同可使用中文或英文、獨立檢察系統、指定最高法院法官、行政官員及文件之繼續有效。

在智慧財產權方面，於 1990.7.2 成立之知識產權署，掌理商標、專利及外觀設計之註冊，農業及漁業部則負責植物新品種之保護。於 1998.3.1 生效之 Anton Piller 搜索令必須遵守標準格式，包括提供中文與英文之警告給對方知悉嚴重的後果，使法院登記處可查明。

## 5.萌芽期之問題

新政府以及智慧財產權領域之改變勢必會產生一些問題，幸運地大部分的問題都可以用其他方法解決，只剩一些少數問題。

依照 WIPO 於 1997.6.11 宣佈之 PCT 解釋 110 號，PCT 申請案指定中國

在進入中國國家階段後，效力及於香港特別行政區。而事實上，PCT 申請進入國家階段，無論指定國是中國、英國或歐洲效力要及於香港，申請人必須在香港登記二次：(a)通知公告確認進入國家階段後 6 個月內(b)獲准後 6 個月內請求獲准登記。

香港政府澄清依香港與中國專家之同意，香港專利條例將決定在香港可獲准專利之程序事項。

有一個錯誤觀念以為 PCT 申請案只有指定中國效力才可及於香港，事實上如上所述，指定英國與歐洲也及於香港。(參照專利條例第 2、3、4、8、15 條)

香港就獨立之商標註冊制度已實行一段時間，且可依照巴黎公約主張優先權。1997.6.20 中國代表向聯合國之聲明，中國是巴黎公約之一員，適用於香港。另外，香港是 WTO 之會員。因此巴黎公約會員國及 WTO 之會員必須接受基於香港短期專利申請之優先權主張，但很明顯的，必須努力說服世界各國接受此一看法。

外觀設計依舊香港規定只有 15 年專用期間，新法生效後自動延為 25 年，並且接受清楚之影本，取代以往堅持用照片。

香港實務界因無法完成已在香港登記之英國外觀設計之第一次更新而感到挫折。依外觀設計條例對英國外觀設計之第一次更新之註冊在 1997.6.27 以

後者，必須在 6 個月內，即 1997.12.27 以前申請，須具備之文件包括註冊證明影本及確實由英國註冊處所註冊者。申請人如果超過期限後一、二天或提供影本都被巨絕。

香港亞洲代理人分會已向知識產權署提出一份書面意見，建議其改變相關過渡期之做法，包括(a)給予 2 個月提供前述文件之期間，(b)自由裁量准予之期間。行政機關對香港地位之改變應給予更多的愛心，知識產權署有必要維持舊法律之安定性。

## 6.未來展望

在統一之後，香港並未停止智慧財產權之發展與司法制度，事實上我們繼續制定新的法律及司法程序，法院繼續發揮其應有之功能以確保行政機關不會有不適當之運作。於 1997 年 12 月，輸出入規則修改明定輸出入光碟磁片設備時必須經授權。

著作權盜版條例於 1998 年 4 月生效，要求所有光碟磁片製造者必須取得政府所發給之執照，並且本地製造者必須具有識別碼。

商標法第二次修改草案與商標法施行細則草案這個月正送給相關人員檢視中，此草案讓所有權人更容易取得註冊，簡化註冊與維持之程序，確保獲准註冊者均為真正所有權人，如果此草案生效，將會廢止原來條例及規則之規

定，新法律希望在 2000 年能生效以便適應電子化業務。

在 1997 A.L.NO98 的案子中，法院宣告行政機關之決定無效，法院認為海關必須遵守著作權條例中關於沒收程序之規定。

香港法律可透過網路免費取得，使世界各地看到香港法律之內容以及香港運作之透明化。

## 議題七：從國內外申請人之角度談智慧財產權保護之現狀與未來

美商IBM公司(Mr. David J. Kappos)：

摘譯：王美花

IBM 從 1977 年起即在台灣尋求智慧財產保護；最近的專利件數有 1500 件，商標有 500 件。專利的審查期間 16 個月、商標 10 個月，兩者審查期間都較其他國家短。對先前技術的檢索及技術專業不錯，審查品質也不錯，智慧局可考慮英文及全文檢索等。

專利申請費、證書費低於 200 美金，商標低於 100 美金，專利年費介於 60-480 美金之間，商標每十年之延展費 100 美金，均較其他國家便宜。

專利法、商標法、著作權法、營業秘密法均有大幅進步，接近 WTO 標準，軟體專利基準特別值得肯定。

可主張外國優先權、不再要求讓與書證明影本、程序答辯的期間由三個月再加上三個月，簡化了行政程序。

進一步簡化行政手續可使大家能在台灣受到智慧財產權保護，例如取消宣誓書及讓與證明書。

新技術的發展及申請量的增加造成審查上的挑戰。逐步淘汰外審制是重要的步驟，鼓勵儘速完成。希望能增加許多新審查員，有效的訓練對審案量及品質是基本的條件。

改善專利與商標的資料庫；讓更多的年報、公報、刊物及決定書上網。增加申請人與審查員之間的溝通。

考量局內的內部程序以確定並加速審查遲延的案件。

美國P&G公司(Mr. David Reed)：

P&G 從 1960 年即在台灣申請專利，而且逐年增加，就已申請的 2000 件專利案，超過 650 件是最近所申請的，其餘的或者已核准或者因各種不同理由而未使用。未來在台灣的申請量勢必還會增加。此外，P&G 申請的案件領域很廣，包含機械、化工、醫藥、生物科技，唯一不包括的是電機。因此除了電機方

面以外，我們有很豐富的申請及審查經驗。

為符合 TRIPs 之規定以便成為 WTO 之會員國，台灣於 1994 年修改的專利法愈來愈接近世界其他國家的規定，特別是美國與台灣簽署備忘錄，使美國申請人可以在台灣主張優先權。

我對台灣審查員之技術能力印象深刻。我不得不承認台灣審查員能指出一個以上的技術爭點，而該爭點並未被我們公司內撰寫申請書之人或代理人所知悉，如此之審查使得我們在台灣及全世界取得有效的專利。

相對的就專利法上的分析則偶而出現不一致。可能的原因是過度的依賴外審委員，而外審委員對法律的掌握有所出入。以後智慧局減少對外審之依賴，在未來幾年應可建立一致的標準。

就以上不一致之情形而言，審查委員很堅持的認為必須要提出很多數據來證明所有申請專利範圍之內容，雖然申請人應該提出實施例或證據來證明其專利具有產業上利用性，但要求證據能夠涵括所有之申請專利範圍則是一種不合適的要求，除非審查員有很好的技術理由認為該案是有問題的。這樣的要求在醫藥品的申請案特別難以達成。大部分國家採先申請主義，而許多實驗則需要長期觀察試驗，以便日後取得許可，因此申請人在申請時尚無法獲得所要求之資料，希望新局成立後，要求證明全部

申請專利範圍之數據資料之觀點重新檢討之。以便吻合全球調和化之趨勢。

聽說新的訴願程序將有改變，在新制度下將減少訴願層級以便有效審理可專利性及程序事項，對申請人而言將是進步的作法，因為由以往經驗看來，訴願結果往往是未加適當考慮即認同審查員之意見，而未認真考慮申請人爭執之本質所在。

就微生物寄存，台灣不承認寄存於其他國家之寄存機構，如此，將強迫外國申請人在申請專利之前，必須花費在額外寄存上。並且常無法在得主張之優先權日之前完成該手續，希望藉由雙邊互惠以取消多餘的寄存。

在中美備忘錄下，經由 PCT 申請指定美國之申請案縱使由 USPTO 出具證明，也不承認其優先權，而在中澳之雙邊協定，則解決了此一問題，希望台灣與美國或其他國家能透過類似中澳之互惠協定以解決 PCT 之申請案。

美國Dow Chemical公司(Mr. David Fifield)：

一般而言，與審查員面詢有助於瞭解核駁之理由，且能適當修改申請專利範圍以便獲准專利，當然，不可能給予每件申請案面詢，我們是依書面意見來決定是否要申請面詢，這在全世界都是難以決定的。

審查員必須具備能力、專業、負責任、有彈性，對使用者友善以及我們希望獲准的專利可執行。

所謂能力，指對專利法律、行政規則概念的理解，就過去的經驗，審查員在此方面時有欠缺。

新穎性係指單一文獻揭示了申請專利範圍的每一元件，或使用該元件可得到相同結果，常常發生引證兩個以上文獻而指責申請案缺乏新穎性。進步性必須考慮熟悉該行業之人士之觀點，客觀的判斷，審查員不能以看過申請卷後之“後見之明”評斷之。

申請專利範圍依專利法第 22 條及細則第 16 條係用來證明構成元件及技術上基本內容及特點，而不是用來描述可實施之所有方法。在標準局及其他國家常常有審查員要求實施例的所有特點必須加在申請專利範圍內，而不去注意申請人所教示可實行之主要部分是什麼。

專業化來自於持續性的嚴格訓練。審查員必須清楚引證出相關部分來說明新穎性或缺乏進步性。我們常接到“引證 A 及 B 可證明缺乏新穎性”因沒有提供相關部分的爭執點何在，將難以合理的回應核駁理由。

曾經有核駁理由只提供引證資料卻未說明與申請案之關係。有一特別痛苦的經驗是，引證資料提出蘇俄專利的化學摘要認申請案缺乏新穎性，該摘要非常短而且不夠詳細，很明顯的與申請專利範圍之元件要素沒有任何關聯。在核

駁理由撤銷之前，我被強迫將蘇俄專利翻譯出來提供給審查員參考。

另一個共通的問題是，許多專利機關審查員以很少的意見指責申請專利範圍無法實施或描述不夠，而要求於申請專利範圍內增加實施例特點之限制條件，如果核駁理由是基於科學上的理由具有科學上的文獻，是合理的也應在申請專利範圍加以限制。否則缺乏可支持之核駁理由顯示審查員缺乏專業能力。最近有一例子可證明，審查意見提到：成份 a、b、c 必須限於碳原子數目範圍內，成份 b、c、d、e、f 必須限於合理的物質範圍內或相同功能族群內，且 A 與 P 礦物質之結合未具明顯特異性，況部分結合不易組成該主要物質。而未依說明書所示實施例或科學文獻提出科學依據之審查結論。這樣貧乏的審查實務藉著對全職的審查員更多的專業化訓練始可改善，那要如何進行訓練呢？

負責任—1994 年專利法規定審查委員必須具名，如此可鼓舞審查品質，且可提高約聘審查委員的地位。

彈性化—希望所有的專利機關能夠接受申請人之答辯，並以開擴的心胸去思考爭執點，我們常覺得審查員忽視我們的爭執，而那些爭點是與從事實際工作的科學家討論過所解決的問題。審查員卻憑學院內獲得的知識而未轉化為實際世界的狀況。

對使用者友善，這是指專利機構在程序及法律執行面的要求。在 1994 年修

正的專利法及細則有很大的裁量空間，在專利領域裡能夠提供更友善的規定就是很大的服務。你很難向顧客解釋因為要獲得法律或證明文件之問題造成阻礙一個重要發明且具有全球性商業化的產品無法獲得專利保護。所以任何能夠幫助去除不必要的形式上障礙都是大受歡迎的事。

最後希望我們取得的專利都能夠執行，希望專利機關要否准那些不具新穎性或進步性的申請案，審查員若有很強而明顯的支持依據時必須堅持意見，無效的專利對任何人都沒有用處，包括專利權人自己。

**德國Siemens AG公司(Mr. Arno Koerber)：**

在 1997-1998 年間 Siemens 及其子公司第一次申請之專利案件數有 4700 件，接著有 5440 件申請件數係基於該第一次申請案而來的，其中 860 件向 EPO 申請，1420 件透過 PCT 申請，360 件則是直接向各國申請。而向歐洲及 PCT 指定之國家相當於 20,000 件申請量。Siemens 已經是第二年透過 PCT 申請數量最多的使用人。到去年為止，Siemens 擁有 40,000 件專利，全世界之申請量有 70,000 件。

Siemens 在台灣申請專利之歷史已有 28 年，最早為 1971 年。到 1992/93 年每年申請量為 50 件，去年之申請量則達到 354 件。主要的原因是 Siemens 致力於提昇在東亞及東南亞之專利保護。

雖然台灣並非 EPC 會員國，但 Siemens 在台灣之申請件數卻高達第六位，其餘前五名分別是美國、日本、中國大陸、韓國及加拿大。有效的專利件數則排名第四位，台灣的審查品質較過去幾年有顯著提昇，但仍視審查員之素質及經驗不同而較其他國家具多樣化。申請案仍常被認為屬熟悉該行業之專家所顯而易知者而遭核駁，但卻未提出引證或詳細說明理由。在此情況下，申請人只有很少空間可於再審查階段爭執。希望該局宣示的方針可提高審查員的專業化以及因逐漸減少外審數，可改進審查程序且逐步淘汰上述的審查實務。

我們很欣賞新的電腦軟體相關發明審查基準。而在個案審查上，如果電腦之主要元件用功能性方塊圖表達，則說明書必須合適的表達相關硬體元件，但應不要求詳細說明熟悉該行業已知之具體元件。例如一個發明如果重點不在程式元件之具體構造的話，則要求對 CPU 元件加以詳細描述乃是不恰當的。

常有的現象是，官方第一次的通知只是要求補充不重要形式要件，而經延宕一段時間後才發出第二次的實質審查通知，例如，在申請經過 17 個月才要求申請人修正第七項附屬項因直接或間接附屬其他多項附屬項，而三年後始通知申請人對說明書加以解釋。如此浪費時間的做法，可藉由修正之審查基準編明定：若欠缺之形式要件不妨礙其實質審查時，不應在官方的第一次通知時分開

處理。我們在德國及美國之專利行政部門均一致性地抱怨台灣專利法及其實務一些極端嚴格的要求造成申請人很大的負擔。

最被垢病的則是關於宣誓書及讓與證明書必須由所有發明人簽署，且最少必須以傳真本的形式與說明書一同為之，始能取得申請日。但在全球經濟下由於受僱人高度的流動性，以致上述要求極難在指定的時間內完成必需的簽署行為，我們不知道有那個國家有如此嚴格要求，也很難解在採取先申請主義之國家為何需要宣誓書及讓與證明書。在德國只要申請案中聲明發明人是誰，並說明如何取得該專利申請權就可以了，而該聲明只要在申請後或優先權日後十五個月內為之即可。在特殊之情形還可再延長。

另一個過時的特殊做法就是公司證明文件，該文件必須經公證，且被當地法院認證，再經過中華民國駐外單位認證才算數，並且每三年必須重新認證，如此對由其子公司名義來申請之案件，由於必須分別拿到認證，造成很大的負擔，其他國家的專利局似乎並不要求類似的認證。

其他的專利法規定也較其他國家或國際條約如 PCT、EPC 來得嚴格，如第二十三條的申請規費、第二十五條的優先權主張，其他國家均允准在合理期間內加以補正，貴國則規定若未與申請時提出則無法取得申請日。

希望新局能定出與國際趨勢調和之政策、法令使得智慧財產權法儘可能的朝對使用者友善之方向。

瑞士Novartis公司(Mr. Philip Grubb)：

專利在醫藥及植物保護領域，比其他領域如機械或電子更具有商業上的重要性，因為一個新的化合物較一個複雜的機器或半導體用較少的投資即可容易模仿。

我們對過去最主要的抱怨在於審查系統缺乏彈性，在採實質審查制度之大部分國家，審查委員通常會在最初舉出一些核駁理由，但假如申請人有舉出合理的爭辯，特別在進步性及充分揭露，審查委員都會再加考慮。最後獲准的專利範圍乃是經過審查委員與申請人（或其代理人）對話的結果，而且大部分申請案在申請人未有討論機會前並不會被拒絕。

在台灣與審查委員對話卻是困難甚至不可能，除非能立即符合官方限制條件之要求，否則就會被核駁，並且只能接著提起訴願。對申請人來說究竟應如何修正才會被接受，往往並不清楚，結果造成在台灣獲准之專利範圍常常比在美國或歐洲的範圍小。

另一個問題是，在台灣如果初審階段就核准專利，往往比我們在其他國家取得實質審查報告之時間來得快。就某種程度來說，那是因為台灣並未加入 PCT，並且為了減少遲延審查之故，雖然

有些申請人希望能儘早獲准專利，但並不包括醫藥品、農藥品之申請人，因為在該產品尚未核准上市前得到專利權一點意義都沒有。

再一個問題是只有簽署雙邊互惠的國家才能享有優先權，你可能會認為 Novartis 是瑞士公司，而瑞士已與台灣簽署雙邊互惠應該沒什麼問題了，事實卻不然，因為我們有許多申請案是在英國專利局申請，有時則在 EPO 申請，而這兩個地方的申請案都不能向台灣主張優先權。

簽署雙邊互惠同樣是主張延長專利權之前提，到目前為止似乎只有美國可以主張。微生物專利之寄存，由於標準局不承認寄存於布達佩斯條約之國家，除非申請前已為公眾所易於取得者，因此也產生許多困擾。

我們非常歡迎新局成立增加其責任及專業性，特別是上面所提到的缺乏彈性可能是由外審委員造成的，他們具有科學技術的才能，但他們在專利審查的過程中卻好像是顧問，只負責提供技術意見，一旦提供了就不願意改變心意，我們希望改為內審後能變得更透明化與彈性化。

我們也希望申請人能准許延緩審查，但不是指正式的延緩審查制度，而是指合適的行政考量，這樣不僅可減少待審件數，（例如有些在審查前即放棄）並且可參考其他國家之審查情形，例如雖然台灣並非 PCT 會員國，但如果該申

請案已經有 PCT 國際檢索報告，智慧局應可命申請人提出該報告供審查委員參考。

至於雙邊協定之問題既是政治問題也是法律問題，希望台灣能儘速加入 WTO 以便解決此一問題，而在未加入前希望能改善目前狀況，例如，縱使沒有正式的協定，如已有事實上互惠也應承認，譬如在延長專利權方面，在瑞士申請之台灣專利權人將可獲得「補充保護證明」，那麼在台灣申請之瑞士專利權人也應得到延長專利權之保護。

日本 Toshiba 公司 (Mr. Yoshikuni Tashiro)：

IP 部門有 350 名員工，另有大量的專利代理人，Toshiba 擁有 25,000 件國內專利及 27,000 件外國專利。每年在台灣之申請量均在增加中，最近每年之申請量為 200 件，在台灣申請之專利佔全部專利收益 7%-8%，佔亞洲國家 22% 之申請量。

專利之空洞化根源於未將 IP 國際化，試想，一個日本公司在韓國及美國申請專利，其後與一韓國公司發生專利授權談判，究竟要用哪一國的專利作為談判籌碼呢？首先會選擇以美國取得之專利來談判，因為相較於日本特許廳及歐洲專利局，美國專利商標局對准予專利一事最引起申請人之興趣。台灣因其快速的程序與核准專利也貢獻很大。

專利審查之標準化是極為重要的事，維護審查品質使獲准之專利具有法律上的安定性，維護審查之一致性能使申請人及第三者正確的評估專利，例如申請人在比較過先前技術後可評估要不要申請專利，第三者在發現其他文獻時能判斷要不要提起無效訴訟。

穩定的審查水準會變得具真實感，對審查委員提供一致性的審查教材及訓練是達成一致性審查水準所必需的。在日本，審查官很努力增加其專業領域的新知，為此，他們會去拜訪私部門研究中心和技術部門。台灣最近宣佈要將外審改為內審是極為重要的。

接著是專利侵害案件的法律規範必須符合時代潮流，日本正在進行「支持專利」之政策，在此政策下我們朝改善制度以增進專利權之待遇進而增加技術發展之目標。從加強保護方面，增加侵害專利之損害賠償、特許廳與法官合作以增加智慧財產之法官數量，使得侵害訴訟得以較快判決。

另外目前擬議中之法案打算將七年之審查請求期間縮短為三年，因為在主要國家中日本在核准專利上花了最長時間，如此修改可減少審查的時間，此乃支持專利政策之一環，避免減損專利之效能。

在上述提到的韓國專利，韓國政府也對其專利制度及審判系統進行改革，我相信未來韓國專利之授權案件一定會增加。

專利制度的空洞化將會加快促使技術發展活動與經濟活動產生動搖，並進而削弱國家競爭力。最後希望新局及其優秀的同仁能使智慧財產權精進，包括提供明確、穩定、有效極具執行力之權利。

日本sony公司(Mr. Shigeyuki Yoneyama)：

日本sony公司近五年每年來台申請之專利案件約 130-150 件，1998 年則超過 180 件。Sony 全球之 IP 幹部超過 300 人。Sony 對新局之期望有四：

1. 繼續進行快速及正確之審查，藉由所有審查委員一致性之審查而達到可信賴性，要達到此目標必須給予相當期間的教育訓練，另外，使用電腦設備以完整的檢索全世界前案資料，也是很重要的事，我們熱切的希望你們能做這些事。
2. 希望藉著新的高品質的審查委員提升技術審查的品質，Sony特別希望在我們最重要的技術領域看到高水準的能力，例如數位、軟體、電腦、影像錄音等，因此我們極樂意與所有的審查委員合作，只要能讓你們的工作更容易我們都願意去做。
3. 請審查委員給予申請人、發明人面詢的機會，我們對於跟審查委員當面做技術解說特別有興趣，如此可完整的解釋申請案相關的領域或相關的發明。

4. 希望能看到更強的支持專利的態度，要做到這點機關必須建立成能確保公平、完全及強有力的專利權。我們特別希望在對抗仿冒品時能採取強而快速的決定。

台灣積體電路公司(林大器先生)：

在台灣申請專利的過程中，比起在美國申請之案件，我們面對較多的不確定性，難以預測一個發明是否可以申請專利。

公司申請專利不像個人是基於期待因而獲得財富，而是有策略上之理由，因此必須預先計畫，必須能預測至少在某種範圍內，究竟申請專利會有多少收益，我們不能用”嘗試錯誤”來對待每個案件，我們會申請一些案件，但基於一些理由並未希望他們會被核准，可是整體來說，我們希望申請案都會被核准。這當然不是說智慧局不可以核駁我的案子，而是說我們想要在某些範圍內能事先預知，什麼樣的專利會准，或不會准，當然，我們也接受所謂的灰色地帶，以及因為我們所未注意到的前案技術以致遭到核駁。我們不希望的是參差不齊的審查標準，這會使得在作策略計劃與決定時產生了困難與不確定性。如果可以預先知道什麼會准或不會准，那麼就可先剔除不會准的案件，如此，可節省智慧局與我們雙邊的時間。據說智慧局有七萬件待審案，而僅有極有限的人力來處理這些案子，那麼智慧局何不

將一些負擔由我們來做，而我們只在須要時才”打擾”智慧局。依我們過去的經驗，曾面對如下的不確定性：

1. 有些案件在其他國家被准專利了，但台灣卻不准，而且並無引證出令人意外的先前技術，或者引證出毫不相干的先前技術。以致無法由先前技術剔除申請案，什麼是先前技術？什麼內容是相關的或屬關鍵點？答案似乎因不同的審查員而有不同。
2. 當申請專利範圍包含了先前技術但已指出重點所在時，有些審查員並不喜歡這種方式，以致我們無法預先知道要如何撰寫或修正。
3. 對申請專利範圍寫形態的要求，因審查員不同而有異，有的喜歡吉普森方式；有的不喜歡“功能手段語言”；有的不喜歡在不同申請項間只是很少的文字差別(但這種差別卻有很大的法律上意義)

據說智慧局有審查基準。基準不是一本書，而是給審查員普遍適用的，這點很重要。希望基準能被每一位審查員所遵守，使我們能預知一個申請案的收益。那樣，能幫助我們做策略計劃、決定，以便面對競爭者。