



## 智慧財產權最新國際發展之評析<sup>1</sup>

王美花\*

### 一、前言

這幾年來的智慧財產權國際發展趨勢與十年前 WTO 智慧財產權協定（以下簡稱 TRIPS）剛成立時，有著相當顯著的差異。

在 TRIPS 談判過程中以及最終版本，已開發國家佔盡上風，TRIPS 所謂的最低保護標準，係以歐、美、日國家的當時法制水準以及產業發展情況為基準，要求 WTO 會員應達到相同的保護水平，開發中國家以及落後國家則給予過渡期的優惠，迨過渡期期滿後即應齊一達到相同的保護水準。然而，經過十年來的發展，開發中國家經過許多非政府組織的教育後，對於如何參予談判爭取權益，有著長足的進步，以致在 WTO/TRIPS 理事會以及世界智慧財產權組織（以下簡稱 WIPO）展開全力反撲，已開發國家再也不易達到一呼四應的帶頭作用。這樣的局面不僅在智慧財產權領域如此，在農業、貿易談判等領域也有相類似局面，只是智慧財產權領域很明顯的是繼承西方思想制度下的產物，是跨國企業據以擴展勢力的工具與手段，因此爭論起來，更難以縮小彼此間的距離。正如 WIPO 副總幹事 Francis Gurry 所言 WIPO 近幾年來最大的變化在於由於消費者團體及非政府組織越來越多加入討論，使得智慧財產權變得越來越帶有政治目的<sup>2</sup>。另外，各國智慧財產權的發展也分別有一些值得觀察的面貌。以下分別就 TRIPS 近來仍舊爭議不決的三個

---

收稿日：93 年 12 月 23 日。

<sup>1</sup> 本文原發表於台灣法學會 2004 年年度法學會會議，經筆者酌作修改重為發表。

\* 經濟部智慧財產局商標權組組長。

<sup>2</sup> 參考 September 2004/Patent Word p165



## 論述

議題的最新發展<sup>3</sup>、WIPO 在專利與商標的發展現況、歐盟的專利商標新制，以及幾個國家有趣的議題分別作介紹。

### 二、TRIPS 的檢討

TRIPS 生效至今剛滿十週年，2004 年 6 月歐盟在布魯塞爾舉辦了相關研討會<sup>4</sup>，會中就 TRIPS 協定生效十週年來之執行情形進行檢討，包括 TRIPS 在執行上的挑戰、智慧財產權與人權公共領域之關係、如何確保自全球經濟體系中存在適當的智慧財產權體系等等進行討論。相當大程度反應 TRIPS 生效後的正負面影響。就已開發國家而言，TRIPS 能否達到全球治理或調和智慧財產權制度是重要的目的，而根據過去十年經驗，現有保護機制並不足以因應科技急速發展所造成的新型態智慧財產權保護之需求<sup>5</sup>，且國際間仿冒及盜版行為猖獗的現象，代表 TRIPS 所賦予的保護機制，面臨嚴峻的挑戰；就開發中國家而言，則加深執行 TRIPS 的疑慮，渠等認為 TRIPS 一體適用（one-size-fits-all）的原則，未考慮已開發國家與開發中國家嚴重的差異，導致開發中國家執行 TRIPS 的意願低落，且 TRIPS 所宣稱的平衡性，例如在保護權利人同時，應注意公共健康、道德、動植物的多樣性、消費者保護以及經濟與技術之移轉等等，均未落實，例如，對人類遺傳基因被專利化、已開發國家盜用開發中國家遺傳資源與傳統知識據為申請專利、難以利用 TRIPS 所賦予之強制授權機制獲得治療重大傳染病所需的藥物、對開發中國家技術移轉及協助發展之目標迄今幾無成效。

另外對於有效執行智慧財產權機制能否達到引進外資、促進技術發展、有利經濟發展，亦呈現不同看法，開發中國家認為吸引外資的因素

<sup>3</sup> 請另外參考筆者發表於 2003.8 萬國法律「TRIPS 新回合談判議題」。

<sup>4</sup> [http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/intell\\_property/pr110604\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/trade/issues/sectoral/intell_property/pr110604_en.htm)

<sup>5</sup> 特別指電腦相關技術與網際網路發達造成侵權問題，無法得到有效解決。



與條件有許多，非僅保護智慧財產權可促成，甚至認為 TRIPS 對促進落後國家之經濟發展毫無關聯，折衷看法則認為 TRIPS 是促進對開發中國家技術移轉及協助經濟發展的工具，而非目的本身，僅是達成目標的必要條件之一，而非充分條件，開發中國家欲吸引技術移轉及發展上，尚需輔以其他條件與機制。

簡言之，就 TRIPS 之執行現況、已達成之目標效果、因應新技術發展的趨勢及因應新型態權利保護的要求，已開發國家及開發中國家均不滿意。

### 三、TRIPS 與公共健康

在開發中國家及低度開發國家因為愛滋病、肺結核、瘧疾以及其他傳染病所造成的公共健康問題，並未隨著全球化進展而有所改善。據世界衛生組織估計全球大約有五、六百萬人需要抗愛滋病毒的藥物，但僅有三十萬人能夠取得，而在非洲更只有百分之一的愛滋病患取得抗愛滋病毒的藥物。影響取得藥物的原因固然有許多因素，包括醫療人員、設備等公共基礎設施的不足以及政治因素等，但昂貴的專利醫藥品無疑使問題更形惡化。儘管許多專利製藥大廠宣稱，專利權並不是取得治療愛滋病藥品之障礙，然根據統計，一些較常使用的抗愛滋病藥物有三分之二在非洲取得專利，更且抗愛滋病藥物常常需要使用兩種以上藥物混合，而所混合的成份中至少含有一個以上的專利權，如果為了避開專利權而改用其他替代品，將會降低治療的效果<sup>6</sup>。

高昂藥價無疑需靠專利壟斷權加以維繫，這是為了回饋廠商開發新藥投入大量研發成本所致，本無可厚非，然而專利權至上卻無視人命問題，亦導致全球南北對抗的重要引爆點。

為解決公共健康問題，經過開發中國家的努力爭取，2001 年 11 月

<sup>6</sup> 參考英國政府於 2002 年委託研究並引起世人重大矚目的 Integrating intellectual property and development policy  
[http://www.iprcommission.org/graphic/documents/final\\_report.htm](http://www.iprcommission.org/graphic/documents/final_report.htm)

## 論述

在杜哈召開的第四屆 WTO 部長會議發布了「部長宣言」以及「關於智慧財產權與公共健康的宣言」<sup>7</sup>，要求 TRIPS 理事會於 2002 年底就專利強制授權以解決開發中國家及低度開發國家的公共健康問題達成協議。

2003 年 8 月 30 日經過艱苦的長期談判之後，TRIPS 理事會終於打破僵局，會員國間達成一致通過關於實施專利藥品強制授權的最後決議以及主席聲明<sup>8</sup>，決定對 TRIPS 協議內容進行修改，而在未修改之前利用本決議內容豁免對 TRIPS 第 31 條 (f) 及 (h) 款之執行，使缺乏製藥能力或製藥能力不足之低度開發國家及開發中國家，在強制授權機制下，可以利用進口機制獲得較便宜的學名藥。

民間學者及非政府組織認為 2001 年的杜哈宣言是開發中國家的重大勝利，卻在美國及大藥廠的主導下，通過本決議及主席聲明將兩年前的勝利輕易取消，本決議及主席聲明對於協助開發中國家或低度開發國家取得大量便宜藥品的機制，給予非常繁瑣的程序要求及障礙，並且具有政治目的<sup>9</sup>。因為要在此機制下出口藥品至合格的進口國必須依照下列步驟：

I、進口國仍必須先依據一般商業模式（按照合理的商業條件、在合理的商業期間）請求專利權人的自願授權<sup>10</sup>。當然如果進口國沒有對藥品給予專利保護就可以免除此步驟；

II、進口國得不到專利權人的自願授權後，向政府請求強制授權；

<sup>7</sup> 參見 WTO 文件編號 WT/MIN (01) /DEC/1 及 WT/MIN (01) /DEC/2

<sup>8</sup> 參見 WTO 文件編號 WT/L/540 2003.8.30；至於主席聲明部分並無文件編號。

<sup>9</sup> 參見 Brook K Baker 「Vow of Poverty, Shrunken Markets, Burdensome Manufacturing and Other Nonsense at the WTO」 Health GAP, Sept. 27, 2003；Carlos M. CORREA 「Recent international developments in the area of intellectual property rights」 ICTSD-UNCTAD Dialogue, 2<sup>nd</sup>, 18-21 Sept, 03

<sup>10</sup> 在決議中並沒有就強制授權之前是否應先徵求專利權人之自願授權加以明示，惟依前開註<sup>5</sup>均認為在專利制度下自然應按照專利法理仍應先進行自願授權之談判，待談判破裂後始可進行強制授權之程序，對此見解，筆者於 2003.12 月間赴泰國參加亞洲開發銀行主辦之「TRIPS 新回合研討會」中詢問 WTO 秘書處官員 Ms. Watal 亦認為必須先進行自願授權之手續。然此程序顯然會造成無法達到快速解決問題之障礙。



III、進口國如果不是低度開發國家就必須評估國內學名藥廠的製造能力是否不足；

IV、如果評估後認為製藥能力不足，須通知 TRIPS 理事會將啟動本機制；

V、進口國必須確認潛在供應國；

VI、出口國必須先依據一般商業模式請求專利權人的自願授權；

VII、自願授權被拒絕後，潛在供應商應向政府請求強制授權；

VIII、得到強制授權後，供應商必須開發藥品化性、配方，並且調查專利權人在該進口商使用該藥品的形狀、顏色、標示等，不論成本多大都要做出區別；

IX、出口商必須取得藥品上市許可證<sup>11</sup>，並且證明生物均等性及生物可用性；

X、如果進口國對上市試驗資料給予壟斷保護，則供應國還必須取得試驗資料所有人的授權使用，否則必須自行進行開發毒性及有效性試驗，除非在強制授權中一併核准使用該等資料；

XI、裝船前被授權人必須在網站上公佈供應的量及產品特徵等相關資料；

XII、出口國必須向 TRIPS 理事會通知所核准的強制授權相關訊息；

更重要的，符合資格的進口國與出口國在進行上述步驟之前，必須先修改國內專利法，才得以使強制授權依此機制出口或進口藥品，因為所謂的豁免第 31 條 (f) 之義務，僅是使會員國不會對其他會員國提起爭端，並沒有阻止專利權人依專利法禁止他人製造、進口之權利<sup>12</sup>，因

<sup>11</sup> 按理應是指進口國的許可證，但正如加拿大政府所說進口國往往缺乏審核上市許可的能力，因此加拿大新修正專利法規定學名藥仍需取得加拿大政府的上市許可證。參考註 12 加拿大 C-9 法案第 21.04.3。

<sup>12</sup> 我國專利法第 56 條同

## 論述

此必須先於專利法中給予特別的規定才能運作此機制。歐盟在 2003.11.21 提出的 IP/C/W/416 文件中即呼籲有製造能力的國家必須盡最大努力立刻進行修改國內專利法，創造新的法律基礎，使其製造商可以依照此決議宣示的機制出口醫藥品至進口國。

為解決各國專利法中原先按照 TRIPS 第 31 條 (f) 款強制授權限於「主要供應國內市場」之條件，才能合法出口藥物，免除專利權人的侵權主張乙節。目前加拿大、挪威拔得頭籌，已分別於 2003.11 及 2004.6.1 分別完成立法，以達成其國內藥廠得以製造學名藥出口的法律機制<sup>13</sup>。澳洲、歐盟、瑞士亦在同一時間進行修法討論，截至目前為止，歐盟終於在 2004 年 10 月 29 日公佈相關草案<sup>15</sup>，該草案尚需經歐盟部長理事會及歐洲議會通過後才能開始實施。

除了以上繁瑣程序外，另外學者也認為主席的聲明進一步限制此機制的有效運作，諸如強調特別的包裝以免對專利藥產生重大衝擊、對有無製藥能力進行監視、必須善意使用不得供做工商業政策目的，特別是後者，所謂「善意使用不得供作工商政策目的」究竟是什麼意思？是否不得有營利的性質？或者不得有超出需要量的製造？如此強烈的限制

<sup>13</sup> 加拿大乃全球最快提出專利法草案的國家，目前已完成立法。該國係在民間部門及聯合國非洲愛滋病特使 Stephen Lewis 的催促下提出專利法及藥事法修正草案，並於起草前廣泛與各相關部門及製藥業交換意見，內容極為詳盡。在草案公聽過程民間非營利組織認為該法案大致上可行，但對其中部分內容認為仍有瑕疵，特別是賦予專利權人得在學名藥廠與所需國家談妥條件後，檢視該條件，並得直接接受該談判條件取而代之，將使得學名藥廠好不容易談成的交易平白落空，將會使學名藥廠失去請求強制授權的意願，而專利權人則坐享其成，並不公平，故要求就此部分再進行討論。最後完成的法案則參採民間非營利組織意見酌作修正。參見 Richard Elliott 「Flirting with flawed patent law amendment, Canada may undermine welcome 'Access to Medicine' initiative」No8/November 2003/www.ictsd.org；<http://www.aidslaw.ca/Maincontent/issues/cts/patent-amend/BillC-9passed40504.pdf>。

<sup>14</sup> 挪威亦於 2004.5.14 修改專利法，並於同年 6.1 生效，參見 WTO 文件 IP/C/W/427 2004.9.17

<sup>15</sup> [http://trade-info.cec.eu.int/doclib/docs/2004/october/tradoc\\_119802.pdf](http://trade-info.cec.eu.int/doclib/docs/2004/october/tradoc_119802.pdf)，該草案相信仍會有所爭議，例如該草案限定進口國必需是 WTO 會員國；依強制授權製造、出口的藥物不得超過擬進口所需的量等等。



性用語乃忽略了提供長期足夠的替代品必須給予足夠的誘因，才能落實杜哈宣言第六段之目的，倘僅滿足政治上可接受的決議，而未考慮經濟上的可行性，將是無效的決議。

學者認為決議內容有許多模糊之處，而主席聲明的法律效力為何？均必須進一步澄清<sup>16</sup>。

另外有學者認為本決議背後最主要的政治目的，不在於擔心在該等國家賺錢的機會，因為以往大藥廠的專利藥並沒有在該等國家賺取多少利潤，而是為了壓抑那些具有製造學名藥的開發中國家，不希望其藉由本機制大力發展製藥工業，如巴西、中國及印度。

至於各開發中國家為何會輕易放棄 2001 年得來不易的成果，則認為美國不斷利用雙邊協定的威脅，強調如果多邊協定談不成走回雙邊協定的遊戲，對開發中國家只會更不利，而對藥品工業的保護向來是美國最為關切的專利議題，無論如何美國均要大力支持藥品專利之利益，各國在衡量利益得失之後，始無奈的接受此方案。

以上詳細介紹該機制之緣由及相關評論的原因，在於當此鬆綁專利法上可不經專利權人同意例外可製造專利藥品並出口至所需國家的彈性機制，引起我國製藥工業相當的興趣，希望我國也能儘速修改專利法，使業者能有此機會製造並出口。

我國製藥工業雖然在取得專利權部分表現並不突出，但是其製造學名藥品質評價應屬上等<sup>17</sup>，對藥廠而言，是否有足夠誘因參予生產學名藥的國際競爭，政府與民間必需共同仔細評估，以決定我國有無快速修正專利法之必要性。

考慮的因素除了技術性問題外，應注意的一點在於，各先進國家對

<sup>16</sup> 同前開註 6

<sup>17</sup> 此見解在屢次跨機關工作協商會議時，衛生署及工業局均一再肯認我國藥廠製造學名藥的能力；然而依據 WTO 於 2002.5.24 發布之 P/W/345 文件內容，依據聯合國機構於 2001 年統計數據，我國的製藥產量並未被列入排名比較，而製藥進出口量則排名第 48 名，出口量美金 6400 萬、進口量則高達美金 8 億 2000 萬元。

 論述

非洲國家愛滋病等之援助由來已久，長期投入金錢及醫藥救助<sup>18</sup>，因此如何提供更為有效、快速、廉價之藥物，自有其一貫的人道思想，且該等先進國家民間團體投入相關救助工作亦不遺餘力，因此先進國家急於修改法令機制，主要在展現其急公好義的精神。反之，我國可能被認為可能因此彈性機制而受益的出口國，正是各大藥廠要防範的對象，因此倘無全面性的思考，包括經濟、政治、外交等而貿然行事，恐會有反效果，不得不慎重。

此外，2003年8月30日決議後有兩件事情值得注意，其一，至目前為止，迄未見落後國家利用此機制向 TRIPS 秘書處提出需求，正應驗了上述學者所預見的，該決議的繁複機制對落後國家而言，根本難以執行，僅對有能力出口之國家給予拘束力；其二，目前 TRIPS 理事會根據該決議，本應於2004年6月完成修法工作，惟由於應如何修法仍有相當歧見，以致仍繼續延宕，爭議的問題在於究竟應如何將8月30日決議以及主席聲明修入法律之中，蓋8月30日決議內容過於冗長，卻又推翻本文內容，因此討論過程中，開發中國家想趁機修改決議之內容，便主張若以附件或注釋方式達到修法目的，與一般法理上附件或注釋係作為法條的進一步解釋，不應以附件或注釋修改法條的本意，因此應精簡條文內容，據為達到修改決議實質內容之目的，此種想法已開發國家當然無法接受<sup>19</sup>。此種已明確做出具體指示，按理說應僅是技術性修法，都仍有爭議，可以想見要突破其他更具爭議性的問題，將何其困難。

---

<sup>18</sup> 相關民間網站不勝枚舉。歐盟、加拿大、澳洲等政府也都會特別就愛滋病援助計劃加以曝光；而美國布希政府也於二月間宣佈將分五年五期投入150億美金，約少於我國軍購預算的經費，幫助愛滋病患，但有附帶前提，必需盡量購買專利藥。參閱 <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/20030129-1.html>。

<sup>19</sup> 參考 WTO 會議記錄 IP/C/M/43



#### 四、智慧財產權與遺傳資源、傳統知識、民間文學藝術之保護

本問題的討論相當複雜，不僅 TRIPS 理事會、WIPO 所成立的專門委員會「智慧財產權與遺傳資源、傳統知識與民間文學藝術政府間委員會」(Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore 以下簡稱 IGC 委員會)會討論之外，WIPO 的專利法委員會於探討實質專利條約時，本議題也是討論無法繼續進行的重大障礙，另外專利分類也在探討特別為傳統知識訂定新的分類，此外瑞士更提議對專利合作條約 (PCT) 施行細則進行修正以納入揭露要件。更甚者，由於遺傳資源、傳統知識及民間文學藝術涉及面向極廣，包括：糧食與農業、生物多樣性與環境、生物技術的創新發明、經濟社會與文化發展、文化政策、原住民的人權等等，造成今日許多不同的國際組織與條約都注意到相同的議題，如生物多樣性公約 (CBD)、世界糧農組織所轄於 2001.11 通過 2004 年 6 月生效的「糧食與農業植物遺傳資源國際條約」(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 以下簡稱 ITPGRFA )、國際教科文組織、WHO 等，均同樣對此問題進行討論。正由於本議題的多面向，目前可看出來似乎沒有一個單一的國際組織可以獨立處理該議題，因為這個議題必須由不同組織所管轄的業務範圍共同合作才可能完成對給予保護的目標。甚至，大家公認 WIPO 是最專業的場所，但由於 WIPO 著重在智慧財產權的保護，係源自於西方傳統的思維，因此單以 WIPO 解決對遺傳資源、傳統知識及民間文學藝術的保護，開發中國家有很深的疑慮，然而由於 WIPO 討論此議題已有一段時日，而對遺傳資源、傳統知識及民間文學藝術的保護又需要借重類似智慧財產權保護的法律機制，因而目前 WIPO 仍是最主要的討論場所。至於 TRIPS 理事會部分，由於議題分散，參與人員多係經貿人員，而此議題復涉及複雜的法律面向，實難以細部討論。相較之下，WIPO 的 IGC 委員會專攻此議題，參與人員必定是該議題的專業人員，再加上充足時間的討論，以及許許多



## 論述

多非政府組織（NGOs）的重視，因此，WIPO 的 IGC 委員會受到各界高度的重視，據報導，WIPO 該委員會是近兩年來最熱門的委員會。但由於 TRIPS 理事會具有決策效力，因此，各國亦相當重視其進展。

### （一）WIPO

WIPO 自第一階段 1997-2001 年進行發掘事實的工作，檢討遺傳資源與不當專利的關聯性、傳統知識保護的適當性，並提出報告。此階段基本上處於純討論，沒有交集。2000 年開始在開發中國家及民間組織的大聲急呼下，成立 IGC 委員會，專門討論此議題，承認傳統知識對人類的貢獻，另外其他國際組織也關心此議題。2003 年 WIPO 會員大會決議延長該委員會兩年的工作時間，並指示所有議題均納入討論，包括揭露義務、傳統知識的保護、國際議題，更重要的是要求不可以沒有結論。

為有助於了解問題，WIPO 對於利用現有智慧財產權保護傳統知識進行了多面向的廣泛討論，除了應以何種法律機制保護最為爭議外，從旁提供了各種保護指針、工具箱、建立資料庫、收集各國現有保護制度等等。也因此此一委員會每屆所呈現的資料過於繁多，各國都紛紛抱怨無法吸收。

#### 1、問題點

對傳統知識來說，要設計一種機制來保護，是相當困難的，並且常與貿易與商業化產生衝突。就兩三年來的討論，可以簡單歸納為以現有智慧財產權架構切入，但這樣特殊種類的權利保護與所欲達成之目標，並無法全然落入傳統智慧財產權框架之中。因為傳統知識大家所熟知的是屬於集體的公共知識，是超越私人財產權利、具有排他壟斷的智慧財產權所無法比擬的，傳統知識除了具有文化智慧創作帶來經濟利益之外，更是保存文化社會價值的基石。因此任何企圖以傳統私人擁有壟斷權的觀點來界定傳統知識，必定會被批評為「全球化的謬見」。

對傳統知識保護的重要國際條約來自 CBD，但是 CBD 並沒有賦予



具體的保護機制，毋寧是宣示的意味而已，一直到遺傳資源與相關的傳統知識被盜用並獲准專利後，此議題才大肆在管領智慧財產權領域的WIPO 中廣泛討論，而相關的國際組織則積極的參與討論，如 CBD 秘書處、國際糧農組織、聯合國教科文組織、世界衛生組織以及各式各樣民間保護傳統文化組織等等。

在 2004 年 3 月 15-19 日舉行的第六屆 IGC 委員會分析相關問題如適用傳統智慧財產權加以保護之可行性、防禦性保護、積極性保護以及在國際範圍成立條約的可行性<sup>20</sup>。

開發中國家要求對遺傳資源、傳統知識及民俗文化應給予保護，特別是要求以共通的國際條約保護，但應以何種法律機制給予保護？首先涉及的議題是，究竟要保護的對象是什麼。

對遺傳資源、傳統知識及民俗文化的保護常常區分為積極的保護與消極的保護。積極的保護，在於提供類似智慧財產權利的保護，具有防止第三人未經同意的非法使用，包括不公平的商業使用、不合理的分配、侮辱性使用、違反保密約定的使用、違反利益分享協定的使用、未經授權製作文件或錄音等等。並支持社區利用自己的傳統遺產的商業使用，並促進社區的持續發展。

消極保護則是一系列的防堵甚或推翻不當取得智慧財產權的行為（即所謂生物海盜的行為），例如利用遺傳資源或基於傳統知識取得的專利權、使用民俗文化取得商標權。

積極保護與消極保護共同構成完整保護策略的一部分。

## 2、對於遺傳資源及其相關傳統知識的保護

由於遺傳資源、傳統知識及民俗文化雖然關係密切但並不是一體的兩面，遺傳資源常常是物理的、實體的（例如某植物的特定基因成分），而不是智力的，因此不是智慧財產權保護的直接對象；傳統知識常常伴

<sup>20</sup> WIPO/GRTKF/6/3、WIPO/GRTKF/6/3Add、WIPO/GRTKF/6/4、WIPO/GRTKF/6/6、WIPO/GRTKF/6/8



## 論述

隨遺傳資源而存在(例如栽培植物的方法、如何使用傳統醫藥的方法),因此在提及使用他人遺傳資源必須獲得事先同意以及利益分享的討論時,就會將傳統知識結合在一起討論。此部分的討論即集中在如何落實 CBD 所規定的事先同意以及利益分享原則。具體討論則更集中於專利申請案件中需否揭露來源的問題。

另一方面,傳統知識又不限於此,除了與據為申請專利之知識有關外,尚包括文學及藝術,及所稱的民俗文化,因此傳統知識與遺傳資源不同,傳統知識是智力創作,如何對傳統知識提供積極保護的具體機制,即是問題所在。

### 3、對傳統知識的積極保護

如何對傳統知識給予積極保護,從以往討論大致上可以分為:在既有智慧財產權制度下提供保護或以特別法保護,後者又可細分為修改現有智慧財產權制度中的某些要素以符合傳統知識之需;以及設計全新的特別法。

套用傳統的智慧財產權領域對傳統知識進行保護,可能涉及的法律工具包括專利權、商標權、地理標示、著作權、營業秘密、不公平競爭、甚至品種權等。而且還包括智慧財產權所無法及於的保存與維護問題<sup>21</sup>,此部份現有的智慧財產權制度並無法涵蓋。

另一方面在既有的智慧財產權架構下,傳統知識並無法符合智慧財產權所要求的原創性、來源性、新穎性、非顯而易見性等,而且最嚴重的衝突在於智慧財產權係保護個人創作,傳統知識則是集體環境下的產物,以及智慧財產權保護有時間性,傳統知識則要求給予無限期保護。

---

<sup>21</sup> 此部份與 CBD 較相關,但麻煩的是 CBD 本身對此問題僅以道德勸說的口吻要求各會員國達成此目標,於是如何進一步落實乃問題所在,去年在 CBD 會員大會通過的「關於獲得遺傳資源與公正、公平分享其利用所產生的利益分享 Bonn 指針」即在規範遺傳資源之取得時應遵守的行為規範。



#### 4、對民俗文化<sup>22</sup>的保護

民俗文化乃傳統知識的下位概念，但侷限於文化、藝術層面，與傳統知識中屬於技術創作部分有著很不一樣的面貌，此部份由於既有的著作權國際公約特別是 1982 年 WIPO 與國際教科文組織所共同制定的「保護民俗文化的表達免於不法利用及其他損害行為之國內法模範條款」以及 1996 年 WIPO 的表演及錄音物條約第 2 (a) 條仍無法解決集體創作的權利歸屬問題，因此此部份目前討論方向在於是否融入傳統知識之中一起設計法律規範，或有無必要再另訂更細部的規範。

於 2004 年 11 月召開的第七屆 IGC 委員會分別針對民俗文化(或稱傳統文化表達)、傳統知識應如何進行保護可能的政策目標及核心原則、政策選擇方案及法律機制提出最新的分析<sup>23</sup>。

#### 5、防禦性保護

關於防禦性保護中最核心的問題在於專利說明書的揭露要件，揭露之目的在於創造或確認申請專利之發明與遺傳資源的關連性。其探討問題包括：分析申請專利之發明與遺傳資源、傳統知識之關係，或者在何種情況之下會引發兩者產生關連；形成揭露要件的基本法律原則為何；申請人應負擔的義務；未符合要件的後果為何；要件應如何被執行、確認或監視<sup>24</sup>。

CBD 目標在於生物多樣性的保存、持續利用、合理而公平的利益分享，CBD、ITPGRFA 所強調的獲取遺傳資源必需事先得到同意以及合理利益分享目標，開發中國家一直認為必需與專利制度連結，才能落實。蓋發明有時會利用到遺傳資源或相關的傳統知識，其方式有兩種，

<sup>22</sup> 民俗文化乃指 Folklore，惟目前於第六屆 IGC 委員會討論時又改稱為傳統文化表達 Traditional Culture Expression (簡稱 TCE)，其等認為 Folklore 有貶抑意味，故改稱之。參考 WIPO/GRTKF/6/14 para26 以下。

<sup>23</sup> WIPO/GRTKF/7/3、WIPO/GRTKF/7/4、WIPO/GRTKF/7/5、WIPO/GRTKF/7/6

<sup>24</sup> 同前註 20



## 論述

其一是，直接將遺傳資源材料作為專利對象，例如申請專利範圍之發明屬於直接來自經分離的遺傳資源；另一種方式則是專利的發明係衍生自遺傳資源材料，例如申請專利範圍的發明係利用某種方式衍生自遺傳資源，或以某種方法使用遺傳資源。因此基本的問題在於，在何種情形下「取得」以及「使用」會產生義務？以及何種法律機制安排才能降低非法專利的取得（包括直接取用遺傳資源的專利，以及缺乏進步性的專利）。

揭露要件的具體影響將包括：申請權人及有權取得專利之人是誰？發明的可專利性如何、其他利益或權利、揭露義務等等。而揭露的機制大抵上有國內法訂定之（如印度、挪威）、區域法以及國際共通條約，開發中國家主張，由於許多生物海盜案例均係跨國利用，因此個別國家規範的方式，顯然無法在跨國範圍解決此問題。

此外進行防禦性保護的配套做法還包括改善檢索與審查品質，具體做法為：修改國際分類、修改 PCT 最低文獻標準、對已揭露的遺傳資源做成數位圖書館、利用入口網站取得線上資料庫以及經註冊的遺傳資源與傳統知識、建立利用遺傳資源為發明基礎的資料庫以及相關期刊等等。另外對於衍生發明的合法專利，如何幫助取得利益分享，如 Bonn 指針所提的合意契約。

然而以上透明化的做法，許多國家也發現到透明化一方面固然可以降低不當專利的核准，但衍生的問題將是破壞傳統知識之新穎性，對於日後能否取得積極保護有疑義。

第七屆 IGC 委員會就遺傳資源的事先同意及利益分享的防禦性措施提出一份最新報告<sup>25</sup>，並爭取專利揭露的要求，送交審議，此部份亦將影響重大，倘專利揭露要求可以通過，則 TRIPS 理事會將會跟進，據為修改 TRIPS 條文，而 WIPO 實質專利法條約亦將面對相同的處境。然揭露要求能否順利通過，似乎並不樂觀，在 TRIPS 理事會中則專門

---

<sup>25</sup> 參見 WIPO/GRTKF/IC/7/9



集中討論此議題，故留下節繼續討論。

## （二）TRIPS 理事會的議題

由以上簡單分析，TRIPS 理事會所能探討的是要不要修改 TRIPS 條文，而無法如 IGC 委員會大規模的探討如何對傳統知識進行積極保護，僅能集中在防禦性保護中的揭露要件，然此問題其實就是最重大的爭議所在。開發中國家希望藉由本議題而重開談判，渠等意見目前比較傾向修改第 29 條關於專利說明書揭露的規定，增加發明內容所依據的遺傳資源或傳統知識來源地之揭露義務。惟單就此議題就有許多細部技術性問題需要澄清。當然，首先必須先確定上位政策為何，例如美國至今完全反對此方案，因此不願觸及細部意見；歐盟則同意此議題，但主張來源地之揭露與否或錯誤揭露，不能影響專利申請或取得專利權的效力，必需另由其他民刑事或行政法規處理之<sup>26</sup>，歐盟意見開發中國家並不滿意，瑞士則是提出進一步意見。瑞士贊成有此機制，但不需要修改 TRIPS，而是另外開闢戰場，主張修改專利合作條約（PCT）的施行細則並且可銜接適用於 2000 年簽署的專利法條約（Patent Law Treaty），使得 PCT 申請案必需聲明材料來源地，並且落實於國內專利法中<sup>27</sup>。詳細做法則主張，專利申請案若有利用到遺傳資源或傳統知識，則需在專利說明書中記載，但專利主管機關並不作為核准專利與否之依據，而是由各國提供各自的相關主管機關清單，專利主管機關接到專利案中有此聲明者，即通報各該國清單上之主管機關，使得後續的追查工作（有無事先得到同意或利益分享）可以落實，倘申請人故意為錯誤聲明，各國專利法可以規定作為專利無效的理由，亦即透過事後的無效程序撤銷專利權。

<sup>26</sup> 歐盟主張 TRIPS 應與 CBD 相互支援，故取得他國遺傳資源時應事先得到同意，但對於違反該精神而據以申請專利時，鑒於專利審查無法及於遺傳資源來源性是否真實之確認，因此不應作為專利申請之要件或作為專利無效之理由。各國可在民刑事或行政規範上加以處罰。參見 WTO 文件 IP/C/W/380。

<sup>27</sup> 參見 WTO 文件 IP/C/W/423



## 論述

此方案之所以如此週轉的理由在於專利主管機關旨在審查專利要件，無法審查材料來源地的正確與否，倘在審查階段需審核該等事項，將給專利主管機關增加許多無謂的困擾，也因此瑞士不贊成開發中國家主張的必須在專利案中提出取得事先同意及利益分享之證據，並作為核准專利的條件。

瑞士認為此聲明亦有助於彙編傳統知識，使成為先前技術資料，避免再為他人盜用。

該方案與歐盟想法差距相去不遠，唯一差異在於瑞士呼籲各國仍可自由訂定違反揭露的責任，包括使專利無效，但違反責任並沒有國際條約的約束力，蓋 PCT 申請案只規範申請，不管專利權有效與否。因此瑞士此方案相信仍無法滿足開發中國家的需求，更何況 PCT 會員國與 WTO 會員國並不相等，修改 PCT 細則與否似非 TRIPS 理事會所能決議事項。

至於開發中國家方面，固然大力強調此問題的重要性，在道德面沒有人敢反對，然而更具體的步驟為何，仍待澄清，例如，最根本的問題，各開發中國家連自己國內的資源管理相關法規都闕如<sup>28</sup>，如何要求取得資源時需向誰取得同意？何謂來源地？如果是從基因銀行取得的資源，要申報哪一國？申報時只要聲明就可以了或者需要證明或證據？專利主管機關要不要實質審查這個問題？還是應交由相關主管機關先行審查？對專利之有效性會不會影響？2003 年由巴西、印度領軍開始提出具體要求<sup>29</sup>，嗣於 2004.3.2 提出的 IP/C/W/420 文件代表開發中國家強有力的意見，要求聚焦在細部問題上，包括界定生物材料來源國之定義、如何證明已事先取得同意並利益分享、誰負有舉證之責、專利申請案中如果不陳報或陳報錯誤來源之法律效果為何、如果國內法沒有規範未提供證據的法律效果應如何處理等等，希望能藉由細部問題的澄清有

---

<sup>28</sup> 我國對特有遺傳資源應如何管理，目前為止亦無具體規定，經幾次來的跨部會協商，農委會將進行相關研究。

<sup>29</sup> IP/C/W/403 2003、6、24



利議題的進展。

美國在四月份於北京召開的 APEC/IPEG 會上對此議題所提出的意見，顯然仍相當堅持既有立場，批判開發中國家的「迷思」，美國認為對遺傳資源、傳統知識之保護並不應與專利揭露來源與否劃上等號。

最近，以巴西、印度為首的開發中國家繼 IP/C/W/420 文件後，於 2004 年 9 月復進一步提出 IP/C/W/429 文件闡述專利揭露要件之各項問題。不管是 420 或 429 文件都是從揭露遺傳資源或與其相關的傳統知識的來源或國家來源，可以改善專利審查品質並防止不當專利取得權利的觀點出發，其等認為雖然經由這幾年的努力已有一些改進措施，但並沒有文化敏感度，並且無強制性或任何保證，因此必須建立有多邊拘束力的揭露義務，揭露要件對於後續專利無效爭議亦有幫助。本文件主要探討揭露究竟是專利申請的形式要件或實質要件、在什麼程度上使用遺傳資源就會啟動揭露義務、這樣的揭露義務究竟應負擔什麼樣的行政成本等等。該建議就上開問題顯而易見的都是採取最嚴格的標準，從而揭露義務不僅是可專利性的形式要件也是實質要件；申請專利發明所可能使用到的遺傳資源，不論是作為先前技術或專利方法或發展專利過程必要的條件或有助於開發專利或決定申請人權利等等，都必須揭露之。甚至只是偶然利用到的遺傳資源也要揭露來源。至於未為揭露或錯誤揭露的後果，包括中止申請程序或給與制裁；在核准專利之後才發現未吻合揭露要件時，將構成專利無效事由或應將專利移轉給該當的權利人，因此要完成以上機制自應修改 TRIPS 條文。

由於已開發國家對本揭露議題有不一致的見解，如歐盟同意採納揭露要件，但認為違反揭露之後果不應影響專利申請或專利權，瑞士更進一步提出據為修改專利合作條約的依據，然而美國、日本仍堅決反對將揭露要件納入國際統一規範，因此已開發國家並沒有對應版本可供討論，目前 TRIPS 理事會完全由開發中國家先提出具體方案，其他國家則被動的攻擊該方案有如何如何的不妥當性。真是此一時也，彼一時也。

就以上是否在專利說明書揭露遺傳資源來源地以及對傳統知識民

俗文化的保護，我國家立場為何？涉及到我國對遺傳資源、文化、農業以及產業發展的整體政策問題，究竟我國對遺傳資源將進行何種管理態度？涉及到的相關問題包括是否蒐集並建立國家資料庫、是否有專責機關管理相關資源、取用我國相關資源時可能採取的管理策略是鬆散的契約約定即可或必須經主管機關的核准等等。就專利說明書要不要揭露來源地問題，也涉及相關資源管理機關的協助合作機制等前提問題。簡單講，CBD 所強調的遺傳資源國家管轄權問題，我國將以何種機制落實？由於以往相關單位對於此一問題並未認真對待，以致目前所探討的雖是專利申請的揭露問題，卻必須先澄清遺傳資源管理政策。

筆者以為，雖然我國擁有豐富的天然資源，但管理面是鬆散的，也不至於像有些南半球國家遭到嚴重的生物剽竊，因此建議採取類似歐盟的折衷態度，而不宜採取美國、日本的極端排斥立場，也不宜採取巴西、印度主導的極左立場，造成窒礙難行之處。亦即一方面尊重 CBD 精神，同意於專利說明書中揭露遺傳資源來源地，但應澄清究竟應揭露的範圍為何；遺傳資源來源地的定義要清楚；另一方面則不應無限上綱將揭露與否的問題成為專利審查的要件或影響專利的有效性，倘專利內容有缺乏新穎性或進步性，可以據為專利無效理由，揭露來源地係作為有無違反其他管理規定或應否利益分享的線索。至於在 WIPO 所討論的如何保護傳統知識問題，目前由原住民族委員會所草擬的「原住民族傳統智慧創作保護條例」僅涉及文化民俗的保護，與前開討論範圍、內容差距仍遠，有無進一步強化法制之必要，筆者以為可以再觀察一陣子。

## 五、地理標示之保護

對於如何在國際範圍內對地理標示進行保護，業經多年討論仍僵持不下<sup>30</sup>，地理標示保護與否的對立，不在已開發國家與開發中國家之間，而是傳統移民來源國與新興國家的對立，因此美國、加拿大、澳洲等新興移民國家就會與歐盟產生嚴重的衝突。TRIPS 理事會就 TRIPS 第 23

<sup>30</sup> TN/IP/w/7/Rev.1 2003.5.23



條第 4 項所規定的酒類多邊通知及註冊制度主要爭議有兩方面，一為是否應擴大保護範圍及於葡萄酒烈酒以外的產品；另一問題是要如何建立通知及註冊的多邊制度。前一問題，係為開發中國家所不滿的，涉及法律規定的公平性問題，認為若有多邊註冊制度就不應獨鍾葡萄酒與烈酒，而應一體適用於所有產品，本問題經兩年來的討論毫無交集，且依附於是否建立多邊的註冊制度，再來決定註冊標的範圍應否涵蓋所有產品，因此目前此議題暫時凍結討論，後一多邊註冊制度則繼續爭論之中。然而，在 2004 年 8 月 1 日通過的「七月套案」中，總理事會又明確指示應就 2003 年杜哈部長宣言事項（包括擴大地理標示保護議題）繼續進行檢討並提出報告<sup>31</sup>。可預見的未來仍舊會是各說各話的僵局。

多邊通知與註冊制度主要有歐盟建議方案<sup>32</sup>、美加澳等國提出的聯合建議方案<sup>33</sup>、匈牙利方案<sup>34</sup>以及香港提案<sup>35</sup>，其中又以前兩方案為主要爭議重點。歐盟建議方案主張多邊註冊制度係 TRIPS 第 23.4 條所內建應談判的議題；其註冊必需是強制性、有拘束力的；具體做法是，會員要參加註冊者應向秘書處提出聲明，並向秘書處通知其欲註冊之地理標示，秘書處再轉知所有各會員，而不僅是參加的會員；不論參加與否，所有每個會員都要在十八個月內審查經通知的地理標示，並決定該標示是否符合 TRIPS 定義、例外，或符合被通知會員的國內法，並決定是否對之提起異議；如果會員並沒有對該標示進行審查並提起異議，該會員就必須保護該標示，不論該會員是否參加註冊；如果經審查認為該標示屬於 TRIPS 第 24 條第 4 項以下之「例外」情形，例如該標示在某一會員屬於通用名稱，或者已有在先商標存在，在後地理標示將構成侵害

<sup>31</sup> [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/dda\\_e/draft\\_text\\_gc\\_dg\\_31july04\\_e.htm#fntext2](http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/draft_text_gc_dg_31july04_e.htm#fntext2)

<sup>32</sup> IP/C/W/259；IP/C/W/107/Rev.1

<sup>33</sup> TN/IP/W/5；TN/IP/W/9

<sup>34</sup> IP/C/W/234；IP/C/W/255

<sup>35</sup> TN/IP/W/8



## 論述

該商標，則會員必須在接獲通知後十八個月內向秘書處提出異議，並且雙方會員進入談判，但是談判失敗之結果為何並不清楚。此外，倘有兩個會員通知了相同的地理標示，且均無人在十八個月內提出異議，其後果又如何亦不得而知。很可能其他所有會員均須同時保護該二地理標示；另外很可能將有數千個標示向秘書處通知，每一會員必須就該等標示是否符合 TRIPS 第 22 條之定義、在其國內是否已屬通用名稱等進行大量檢索及複雜的審視才能做出是否須提出異議的決定。如果某一會員對某一標示提起異議，雙方並進而舉行談判，而通知該標示註冊之會員亦同意該異議是有效的，亦僅有該異議之會員可以不保護該標示，因此，縱使未參加註冊的會員，對通知之標示有意見者，每一會員都必須在十八個月內逐一提起異議，否則必須保護該標示。

歐盟建議方案固然對全體會員都是負擔，但特別對那些並沒有許多地理標示又無相互保護利益之會員更值得注意。

匈牙利建議方案係建立在歐盟方案之上，而主張倘爭議雙方無法經由談判解決爭議時，則提到有拘束力的仲裁解決之，仲裁結果就是最後的決定；被提起異議之標示不得進行註冊，必須等到爭議被解決為止。某一會員依據 TRIPS 第 22.1 條或第 22.4 條成功挑戰某一地理標示時，該標示即不得註冊，並且所有會員均無保護該標示之義務；此種具有全球性或絕對性的挑戰行為可能有不恰當的影響，很可能僅有一些會員被迫進行集體挑戰，特別是大多數會員不可能花費龐大行政資源進行檢視數千件的標示；縱使某一會員對某一標示挑戰成功，但依據的是 24.4、24.5 或 24.6 時，仍不能防止該標示被註冊，並且僅該挑戰成功之會員免除保護該標示之義務，其餘所有會員仍需保護該標示。

以美國、加拿大、澳洲為首的新興國家所提議的聯合建議方案則容許參加的會員對其國內承認之地理標示向秘書處進行通知，並將該等地理標示清單建立起資料庫；參加的會員於決定其國內的地理標示相關事務時將利用該資料庫，例如審查商標申請、進口商品標示或者主張地理標示權利時是否該商品來自該地區；地理標示資料庫可作為適用國內法



時之資訊來源，有助於地理標示之保護而符合 TRIPS 規定。

由於對地理標示保護係當時談判妥協的產物，因此一方面條文內容極其瑣碎，（主要是第 24 條的例外規定）另一方面條文規範又不夠周延，導致今日各自解讀的空間。以目前爭議所在的第 23 條為例<sup>36</sup>，歐盟即主張條文中所稱「為促進會員對葡萄酒之地理標示之保護」，所應採取的註冊制度自然應是有拘束力的註冊制度，不應該如美、加所提議的資料庫性質；相對的，美、加等國則主張條文提到「參加該體系的國家」就不應是全體都要參加，而是自願性質的。

地理標示的保護，雙方爭議其實各自有所本，歐盟主張多邊通知及註冊制度既是條文所內建的應進行談判條款，自應積極建立相關具體規範而不應逃避，固然有其道理，但歐盟將其獨特的優勢加諸於所有會員，並且要求一旦通知且未被挑戰，全體會員就有給予保護之義務，此種比現行任一種智慧財產權保護標準還要高的保護機制，實在難逃特殊保護的特權之譏。

以上所陳述的地理標示的保護係就國際面而言，有無必要建立跨國性的註冊保護機制，至於在國內法部分，按照 TRIPS 第 22 條規定，各國仍應給予保護，只是國內的保護機制應如何建立，對許多國家來說都是相當陌生的。我國原本就是類似新興移民國家，並無太多有著上百年的珍貴地理標示，所以採取的是接近美國、加拿大、澳洲等較鬆散的保護機制，而不像歐盟所採取的嚴格保護，因為嚴格保護不僅與國情不合，相關的政府單位也無法（難以）負擔沉重的行政成本。因此就由商標法的證明標章<sup>37</sup>進行保護。另外特別為地理標示制定「地理標示證明

<sup>36</sup> 第 23.4 條內容如下：In order to facilitate the protection of geographical indications for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPS concerning the establishment of a multilateral system of notification and registration of geographical indications for wines eligible for protection in those Members participating in the system. 畫線之處即為雙方爭議所在。

<sup>37</sup> 坦白而言，我國商標法第 73 條所規定內容與 TRIPS 第 22 條所定地理標示之定義是有些出入的。



## 論述

標章註冊作業要點」，希望能夠降低過於任意的申請註冊。我國對外所宣稱的地理標示目前僅有「池上米」一件。

### 六、實質專利法條約

統一的專利世界一直是跨國企業所企求的目標，目前的專利合作條約（PCT）僅在國際申請階段調和申請程序而已，尚未達到同一的實質審查程序。對權利人來說專利申請的簡便、低成本、審查一致化是三大目標，因此如何在 PCT 之外，進一步朝一體化進展是專利申請人所關切的，鑑於由單一審查局發給一份在全世界有效的單一專利，等於剝奪各國對專利審查之權限，其困難度不言可喻，因此如何制訂一部使各國專利局得以共同遵守的國際規範，成為現實可行的目標。

WIPO 早在 1983 年即開始討論各國因優惠期規定不一致導致對專利申請案的不利影響，並草擬一份包括程序與實質的專利法條約，然由於美國堅持不肯放棄其立國以來所採取的先發明原則，造成 1991 年外交會議的失敗。殆 WIPO 於 1994 年通過商標法條約、1996 年通過著作權條約及表演及錄音物條約之後，才又開起專利國際條約的必要性，當時由於美國仍相當堅持先發明原則，因此放棄實質部分之爭議，僅就形式問題討論，主要在於專利申請日的取得、優先權認定、通知送達、優先權喪失之復權程序、電子申請手續之接受等等。最終於 2000 年 6 月 2 日通過外交會議完成專利法條約（Patent Law Treaty）及其施行細則<sup>38</sup>。並決議自 2000 年 11 月開始對專利實質條約（Substantive Patent Law Treaty）進行討論，惟經過三年多來的討論，進度相當緩慢，甚至呈現嚴重僵持的局面。在討論的前兩年，爭議不僅存在已開發國家與開發中國家而已，更存在已開發國家之間，例如可專利標的是否要限於歐盟體制的需具備「技術特徵」，或美國所強調的任何領域的發明；優惠期之原因要從寬或從嚴，優惠期的期間是六個月或一年；發明單一性是否沿

<sup>38</sup> <http://www.wipo.int/elea/docs/en/wo/wo038en.htm>



用歐洲的「廣義發明概念」<sup>39</sup>；充分揭露與可實施性的關係；甚至先前技術是否採絕對新穎性等等<sup>40</sup>，美國與其他先進國家之間的歧見一直無法拉近。更糟糕的是，開發中國家則從完全不同的政治立場切入，除了抗議實質專利法條約是對 TRIPS 更進一步的高標準保護，仍舊強化專利保護，將使 TRIPS 所留有的彈性喪失外，最近開發中國家更進一步主張必須把對遺傳資源與傳統知識保護之問題納入條約中，更使談判過程倍加艱辛，毫無進展。開發中國家所不滿的是本條約缺乏彈性，而美國與其他先進國家的歧見則是在可專利標的、先申請原則、優惠期、發明單一性、先前技術及說明書描述等問題無法取得共識。2003 年底以來幾個著名團體包括全美智慧財產權協會 (AIPLA)、專利代理人組織 (CIPA) 及國際智慧財產權保護協會 (AIPPI) 均不耐談判的遲緩，紛紛要求做兩階段處理，將爭議比較小的問題先解決，再繼續處理重大爭議，隨後美、日、歐三大專利局經整合三方意見後亦提出相同呼籲<sup>41</sup>，主張由於整部草約加上施行細則及實務基準 (practice guideline) 內容過於龐大，經過兩三年來的討論顯然難以凝聚共識，故應就可能達成共識的部分優先做成決議，因此主張應先就與先前技術相關的四個議題：先前技術之定義、優惠期、新穎性、非顯而易見/進步性優先放在第一順序討論，其餘問題由於爭議很大，應先加以擱置，待解決第一順序的問題後再來討論其他問題，以助於會議有效進行。然美、日、歐三局的提案與民間組織的想法彼此之間就應先討論之項目應包括哪些仍有些許差異。彼此之間共同認為應先討論之議題有：先前技術之定義、優惠期、申請中之案件作為先前技術等，仍有歧見的包括先申請原則、可專利標

<sup>39</sup> 原文為 a single general inventive concept，參考我國專利法第 32 條規定及其立法說明。

<sup>40</sup> 參考 SCP7/7、SCP8/8、SCP9/8；「One global patent system? WIPO's Substantive Patent Law Treaty」October 2003 GRAIN；Carlos M. CORREA 「Recent international developments in the area of intellectual property rights」ICTSD-UNCTAD Dialogue, 2<sup>nd</sup>, 18-21 Sept, 03

<sup>41</sup> 參考 SCP/10/9



## 論述

的以及說明書描述等<sup>42</sup>。另一方面，以巴西、阿根廷等為首的開發中國家則強烈反對美、日、歐共同提案，渠等認為減少後的議題會將他們所關切的議題排除在外，包括可專利性的例外、技術轉移、公共健康、生物多樣性、遺傳資源與傳統知識的保護等，雙方意見仍舊毫無交集，且開發中國家越來越勇於表達不同意見，最後主席裁決將此爭議提交9月份WIPO會員大會討論<sup>43</sup>，正如美國所預測，大會並未通過此提案，此舉明顯將導致日後會議難以順利進行。

對照國際上的爭議，反觀我國專利制度，早期一直繼受日本法制，一直到2003年2月6日的版本才比較大幅度的參考實質專利法條約草案以及歐洲專利公約相關規定<sup>44</sup>。目前已開發國家所關切的是拉近差距以調和制度以及審查原則，而開發中國家則希望保留較多的彈性，不希望過於調和而喪失各國因考量國情之後的差異，雙方有著根本的不同出發點。我國雖然無法參予WIPO討論，但對於如此重大的專利制度發展趨勢不能沒有掌握，也應該思考自己的想法究竟是要與先進國家盡量調和或保留較多的裁量權。

### 七、WIPO 推動電子化申請

WIPO於2004.2.12開始啟動PCT申請案的電子申請程序，象徵專利世界又一進展，電子申請的好處在於格式統一，使專利資訊得以在全球簡便流通，降低申請人大量紙張複製的成本，然而要達到格式統一化則是困難重重，目前各國專利局莫不積極開發電子申請系統，惟上線率仍不理想，由於專利說明書含有複雜的數學、化學程式、DNA序列等，美國、德國目前專利上線率均不及百分之五，最主要是要設計出使用者方便的傳輸格式仍需克服複雜的技術問題，甚多國家已經投入上百億經

---

<sup>42</sup> 參考 <http://www.aippi.org/2004.5> 於日內瓦舉辦的實質專利法條約討論會紀錄；ABA Newsletter Spring 2004 p37-38

<sup>43</sup> 參考 SCP/10/10Prov；WO/GA/31/10

<sup>44</sup> 參考專利法第二十二條、第二十六條、第三十二條、第四十九條、第五十六條等。



費仍在繼續研發中，許多人笑說這是燒錢的工程，一點都不誇張。

我國從 2003 年開始進行規劃電子申請工程，目前碰到的問題是國內欠缺具有 IT 與 IP 雙重背景的大量技術人才，在政府可支出的有限經費中如何在短期中達到小型上線申請，大概是本局有史以來最艱辛的資訊化工程。

## 八、商標法條約的修正

與專利領域的爭議相較，商標領域的議題顯得順利得多，這是由於商標不僅是跨國企業的生財工具，也是本國當地企業的經營手段，因此商標制度的完善，不至於僅呈現專為跨國企業鋪路的爭議，雖然在許多議題背後仍含有為大企業加強保護之意味（例如強化著名商標的保護、網際網路使用之侵權問題）。由於全球對於商標申請階段究竟僅審查商標本身的適格性（除了形式要件之外，僅審查商標的識別性及公益事由，稱為絕對審查），或包括繁瑣的比對前案審查方式（稱為相對審查），呈現兩大系統，前者為歐盟所採用，後者如美國、日本、澳洲、韓國及我國等，因此在 1994 年訂定的商標法條約，僅規範程序性問題，包括申請日的取得、一案多類、延展不進行實質審查、分割制等等。嗣於 2002 年 5 月起商標、工業品外觀設計及地理標示常設委員會對商標法條約的修正進行討論，主要包括關於電子申請之相關程序、將商標授權聯合聲明之事項列入條文中（主要在於規範當各國商標局於要求商標授權登記時，不得要求提供全份授權契約，以免損及當事人商業秘密）、優先權主張之復權等等<sup>45</sup>。

## 九、歐盟統一專利制度宣告失敗、歐盟軟體專利、加入馬德里議定書的進展

許多歐洲人對歐盟專利制度無法達成一致意見感到非常挫折。目前在歐洲取得專利有兩條途徑，但沒有一種管道是基於歐盟法規而來的。

<sup>45</sup> 參考 WIPO 文件 SCT/12/2、SCT/12/3、SCT/12/4、SCT/12/6

 論述

其一是透過個別國家專利法取得，此專利權限於在個別國家內有效，發生侵權糾紛自然需要到各個國家去打官司；另一取得專利保護之管道為透過歐洲專利公約（European Patent Convention）申請歐洲專利，其系統為單一的核准程序，依申請人指定國給予專利，此歐洲專利之調和機制僅至核准之時，核准之後的效力則由各國專利法決定之，一旦有爭議，訴訟行為也必須在各該國家法院進行，因此往往會產生對同一個專利的爭議必需在多個會員國進行訴訟，甚至產生不一致的訴訟結果，這樣的情形長期以來廣受批評，更不利歐洲企業在共同體運作的機制。早在 1975 年各會員國就在盧森堡簽署了歐盟專利公約（Luxembourg Convention on Community Patent）以創造單一的歐洲專利制度，並且涵蓋一份侵權與專利有效與否的統一紛爭解決的議定書，然而這份公約一直沒有生效。

一直到 2000 年歐盟理事會重啟此議題，並提出一份規則草案<sup>46</sup>，就專利的核發仍由現行的歐洲專利局掌理，另外最重要的事件為歐洲專利法院專屬管轄侵權與專利有效與否的爭議，並使該判決達到在全歐洲有效的判決。

然統一歐盟專利法經過四年來冗長討論最後仍未能達成一致意見之問題。主要問題出自應當進行翻譯的語言數目究竟應該是哪些，對企業而言如果規定需要進行翻譯的語言數目越多，申請所需成本就越高，將無法達到降低申請成本之目的。對個別國家來說，特別是非通用的語言，如果不進行翻譯國人如何理解專利內容，並不致侵害專利。此棘手問題，短期內將繼續拖延下去。可預見的是統一歐洲專利制度勢必延至 2010 年以後。

另一方面歐盟長久以來對軟體專利搖擺不定，歐洲議會對於給予軟體專利一直持保守的態度，擔心給予軟體專利將嚴重影響競爭對手以及消費者，故 2002 年歐盟理事會送交議會審查的版本一

---

<sup>46</sup> COM (2000) 412final



直未能過關，最近經修改後送交歐盟議會審議的版本<sup>47</sup>考慮產業發展的必要性傾向於給予軟體專利，但並沒有像美國一樣開放，指令草案中指出專利保護應及於具有技術貢獻之利用電腦執行之發明。至於評估是否具有技術貢獻屬於進步性之一部分，而非新穎性。該指令進一步指出不可過度看重發明具有技術性或非技術性，而應將發明整體觀之。此部分看法反應了大部分歐盟各國之實務見解。本指令企圖於第五條中對"技術貢獻"加以明定，在該條解釋文中限縮了技術貢獻之定義，其指出「本草案應不跟隨 EPO 實務見解，因為 EPO 許可電腦程式產品本身或其載體，但那將會導致給予軟體本身專利權」，由此可看出本指令見解與 EPO 實務看法不同。因此對於商業方法專利，如亞馬遜書局的"one-click"線上購書服務，應不在核准之範圍。此草案企圖統合各會員國的意見，使審查透明化，但與美國見解顯有出入。

歐盟在 2004.10.1 加入商標國際註冊之馬德里議定書，歐盟商標申請人與所有人可以透過歐盟商標體系申請馬德里議定書的國際商標註冊，這將使區域的歐盟商標與國際商標產生連結。而馬德里議定書近來因美國、歐盟的加入相信會如專利合作條約快速增加其重要性。

## 十、各國生物技術專利問題

生物技術的專利問題，除了美國歐盟兩大集團的相關政策與判決受到世人矚目以外，加拿大亦在 2002 年有重大發展。加拿大生物技術顧問委員會在 2002.6 公佈一份「給予高等生命形式之專利及其相關問題」的生物技術政策報告，主要問題點在於加拿大應否給予植物、種子、動物等專利權，該報告認為應由議會透過一連串的公聽程序以形成政策，不過該報告仍建議，倘若決定給予高等生命形式專利權，人體器官仍應被排除在專利之外，其他包括 DNA 序列、細胞核、幹細胞等都可准予專利。此外，農民免責權、無辜第三者、研究及實驗免責均應配套規定。

<sup>47</sup> [http://www.europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/comp/02-277.htm](http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/comp/02-277.htm)



## 論述

隨即在該報告公佈不久，於 2002.10.5 加拿大最高法院以五比四票的尖銳對立，就早已在歐盟爭議許久的「哈佛老鼠」作出判決<sup>48</sup>，該判決並未對轉基因動物之可專利性作出肯定或否定之見解，而是認為加拿大專利法並未對此問題作出合宜明確的答案，並認為此複雜問題並非法院有權作出解釋，必須由議會決定之。

我國在生物技術甚或人體基因的整體政策發展，個人一直認為是相當欠缺周全的考慮，政府各相關部門往往依其理解就分別作出政策決定，而欠缺一整體性的全盤思考後再交由各部門執行，以致常常發生各部門步調不一致的情形。就動植物生物技術而言，目前政府已投入相當龐大資金發展生物技術，但作為商業利用的最上游的智慧財產權而言，依據我國專利法第 24 條第 1 款並不給予轉殖基因動植物專利；植物品種權也尚未決定開放多少種類；但下游的田間試驗及產品標示似乎都是朝可以進行種植與上市，且相關管理法規是相當鬆散的，此與歐盟、日本在轉基因作物的管理上相當嚴格，但卻是可以准予專利，恰好相反。最近農委會希望能開放動植物的專利保護，如果對於專利權、管理機制沒有清楚釐清，相信該專利法修正將會有一番爭議。

### 十一、日本受僱人發明之爭議

日本除了努力競爭，希望以智慧財產權立國，目前企業界另受受僱人發明高額補償金之苦。日本專利法第三十五條規定受僱人對其發明得請求適當報酬，而依照早先最高法院 Olympus Co.Ltd. v. Tanaka 之見解認為受僱人得主張僱用人因該發明所得利益之半數報酬，而不論僱用人公司內部已有之規則，因此在 2002 年東京高等法院判決東芝公司與其員工就「光碟機光學磁頭」(compact disc optical pickups) 必須給付其員工發明人高達相當 1500 萬美元的報酬，其後東京地方法院在日亞化學公司與其員工就藍色發光二極體發明的訴訟中，更判決日亞公司應給付發明人創紀錄的 200 億日幣的報酬金，更驚人的是，法院其實認為該發

---

<sup>48</sup> [2002]S.C.C.76, [2002]S.C.J.No.77.



明之國內外專利實施及授權所得高達 1200 億日幣，按理說發明人可得 600 億報酬，只是該發明人僅請求 200 億日幣，故作此數額判決，也就是說發明人仍可追加主張剩下的 400 億日幣<sup>49</sup>。

該二判決引起日本社會極大的反應，認為這樣的判決完全忽略公司就發明所投入的整體成本，且給產業帶來極大的不安全感，並紛紛要求修改專利法第三十五條，取消受雇人可另外請求報酬之權利，修改草案規定法院於決定數額時必須尊重當事人之間的協議。

值得注意的是，目前我國與德國、日本有類似的規定。德國早已因該規定有多起判例在案，日本則在最近產生爭議，反觀我國，似乎是遙遠的問題。

## 十二、智慧財產權法院

最後，對於我國正在熱烈討論是否要成立專責的智慧財產權法院的議題，不僅恰與國際上討論的執行面相關，更是我國在智慧財產權領域一項重大政策議題，實有稍加說明之必要。

鑒於智慧財產權執行的重要性，WIPO 在 2003 年 6 月成立了智慧財產權顧問委員會<sup>50</sup>，顧名思義該委員會並非要創設新的國際條約，而是提供論壇機制以提高各界對執行面的了解，在 2004 年第二屆會議開始進行討論，針對執行面各界最關切的問題如：司法人員訓練的重要性、智慧財產權訴訟的特殊性、民刑事訴訟程序及救濟、損害賠償的計算、降低訴訟成本、司法架構下的仲裁程序以及統合訴訟程序等進行論文發表<sup>51</sup>。2004 年七月國際律師協會對各國進行了一份特別智慧財產權

<sup>49</sup> 參考 [http://www.jpo.go.jp/iken\\_e/pdf/200408\\_newep/001.pdf](http://www.jpo.go.jp/iken_e/pdf/200408_newep/001.pdf); CASRIP Newsletter Winter 2004 「Two Judgments on Japanese Patent Law Article 35 Amazed Industry All Over the World」 By Takamitsu Shigetomi

<sup>50</sup> 參考 [http://www.wipo.int/enforcement/en/ace/session\\_1.html](http://www.wipo.int/enforcement/en/ace/session_1.html)

<sup>51</sup> 參考 [http://www.wipo.int/enforcement/en/ace/session\\_2.html](http://www.wipo.int/enforcement/en/ace/session_2.html)

 論述

法院的調查報告草案<sup>52</sup>，就各國提供的資料，目前僅有泰國、土耳其及英國成立智慧財產權專門法院，有大約 25 國成立有智慧財產權的專庭，如澳洲、奧地利、比利時、中國、日本、紐西蘭、挪威等，另外如德國、韓國及美國等則設有高等法院層級的專門法院，目前為止各國智慧財產權法院態樣不一。依該報告認為各國是否要成立智慧財產權專責法庭或法院，應考慮其成立專責法院目的何在、有無特殊立法需求、一般法院審理智慧財產權案件是否有難以解決之困境、是否有足夠的案件量足以支撐法院的成立、集中專門法院或法庭對訴訟實務會有什麼影響等等。至於成立專責法院的優點固然有大家熟知的縮短言詞辯論時間、減少訴訟成本、有效審理、判決較有一致性等等，但亦指出專責法院的缺點包括維持專責法院必須付出高成本、倘案件量不足則成立專責法院並不適當、由於專責法院勢必無法普及，影響訴訟當事人出庭的成本、過於集中審理特定案件，喪失一般法理的綜合能力、熟悉訴訟程序的少數律師將比偶一訴訟之律師佔有優勢而產生不公平等等。

就以上國際上針對智慧財產權法院或法庭所提出的簡要分析，再回頭檢視我國司法院正在研議成立智慧財產權法院，目前討論的方向包括將民事、刑事及行政救濟合併的三合一制，或僅將民事及行政救濟合併的二合一制，甚或究竟有無設立專業法院之必要等不同面向。

智慧財產權有效執行之目的大抵有二，其一由於技術侵權與否之認定，對法官而言具有高度困難性，法院訴訟程序往往冗長而缺乏效率，因此各國莫不積極改善訴訟效率，主要欲解決的問題為：降低訴訟成本與時間。另一方面有效執行智慧財產權之目的在於有效遏止大量的商標仿冒及著作權盜版。此部份欲解決的司法程序問題則比較偏重司法判決能否有效遏止犯罪行為，包括快速偵查、合理量刑等。

---

<sup>52</sup> 參考「International Survey of Specialised Intellectual Property Courts-2004」International Bar Association Intellectual Property and Entertainment Committee



(一) 我國探討成立專門法院之動機亦可區分為兩方面：

### 1、法院欠缺專業審理的能力

智慧財產權的權利範圍與侵權態樣與傳統的私權有很大不同，而專利權或新近的著作權權利內容更涉及複雜的科技技術，因此審理相關爭議對於僅有法律背景的法官、檢察官而言，有相當高的困難度。雖然許多地方法院已經成立智慧財產權專庭，但與先進國家相較，國人普遍認為並未因而具有應有的專業知識，特別對技術與法律結合的專利權，常懼怕審理，以致拖延訴訟，且未能獲得有效判決，人民亦因而喪失對法院的信賴。此外，由於智慧財產無形性之特性，權利人往往難以取得存在於被告方之證據，倘欲有效執行權利必須給予權利人相當程度的取得證據之機會，WTO 下的智慧財產權協定基於證據保全的重要性特別明定其程序<sup>53</sup>，個別國家中最典型為美國的證據開示（discovery）法則，大陸法系國家雖無此原則，但亦強調取證的重要性，日本於其專利法第 104、105 條亦特別明定之。反觀我國在 2002 年廢除專利刑事責任以前，以往均依賴公權力執行侵權，法院對於專利侵權證據取證之困難度難以體會，以致並未探討出一套可行的司法實務，人民亦懼於使用民事訴訟程序執行救濟，更不用談損害賠償的計算問題。然而智慧財產權之本質就是私權，執行權利無非在取得補償，各國司法實務對損害賠償判定之多寡，相當大程度影響人民利用司法保障智慧財產權的意願。美國智慧財產權之侵權行為為何總能得到權利人以及全世界專家的關注，即在於其法院訴訟賠償金額具有指標意義。例如美國在 2001 年即有高達十九件的專利訴訟賠償金額超過美金一億元。日本東京地方法院在 2002 年亦判決一件柏青哥遊戲機器專利之侵權賠償金高達日幣 83 億元。簡言之，智慧財產權侵權訴訟之核心問題：證據保全以及損害賠償額計算之問題，在我國仍相當欠缺研究。

<sup>53</sup> TRIPS 協定的特色之一在於規範大量執行程序應遵循的法則，從第 41 條至第 61 條高達二十一個條文規範智慧財產權執行時在行政機關、海關、司法機關在證據保全、損害賠償、邊境措施之相關規定。

## 2、遏止仿冒盜版侵權行為之必要性

另一方面，在商標仿冒及著作盜版的侵權行為，西方各國認為在亞洲國家中，除了日本與新加坡外，其餘國家盜版仿冒行為均甚為猖獗，我國這幾年來經政府大力加強查緝之下，已有大幅改善，但不可諱言，仿冒盜版行為仍未能抑止，更雪上加霜的是，由於網際網路的發達，使著作權盜版行為更難以防止，以致侵權案件仍層出不窮。然而法院面對此一情形，並沒有加速審理，且往往以易科罰金了事，未能達到遏阻效果，引起各權利人團體相當不滿。

歸納而言，在先進國家所重視的執行問題，在於有效審理智慧財產權案件，特別是涉及專業技術與法律結合的專利侵權案件，其探討的問題在於如何縮短法院審理時間以及降低訴訟成本；而許多開發中國家則更重視仿冒盜版行為的有效審理，此問題相當大程度來自於美國的壓力。泰國在美國壓力下即成立了智慧財產權法院，據聞馬來西亞亦有可能在 2005 年成立智慧財產權法院<sup>54</sup>。有趣的是，由於我國一方面具有相當高程度的科技發展<sup>55</sup>，另一方面我國又有相當程度的仿冒盜版行為受到美國、歐盟、日本等國的關切。因此目前我國研議的專業法院似乎必須同時兼顧此二方面之問題。

### (二) 現行我國智慧財產權訴訟之類型

我國現行訴訟制度係將對公法行為之行政處分不服之司法救濟，與權利受侵害之司法救濟區分為二元制，即由行政法院管轄的行政訴訟，與由普通法院管轄的民、刑訴訟，因此目前專利商標申請之駁回處分，與專利商標有效無效之爭議（包括專利之舉發；商標之異議、評定、廢止等案件），係透過訴願、行政訴訟之公法爭議救濟途徑，其審判權劃

<sup>54</sup> 消息來源：[www.legalmediagroup.com](http://www.legalmediagroup.com) 22 August 2004

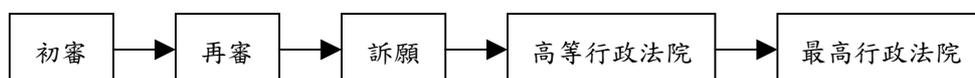
<sup>55</sup> 我國每年專利申請案高達六萬多件，與澳洲、西班牙相當，算是中型以上的專利受理局；少於韓國的十萬件。國內申請人每年到美國申請的專利件數均為第四位，僅次於德國、日本，甚至半導體產業在美國有非常豐富的專利訴訟經驗。



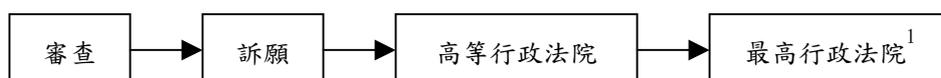
歸行政法院，而專利商標之侵權案件，則由普通民刑事法院審理，採行司法救濟二元制度。

具體而言，我國現行專利商標爭議救濟制度（包括專利的不予專利審定、異議、舉發案及商標的異議、評定、廢止案等），須先向智慧局（第一層）提出爭議申請，不服智慧局所為之爭議處分則向經濟部（第二層）提起訴願，不服訴願決定，再向台北高等行政法院（第三層）提起行政訴訟，如仍有不服，始向最高行政法院（第四層）上訴。其流程如下：

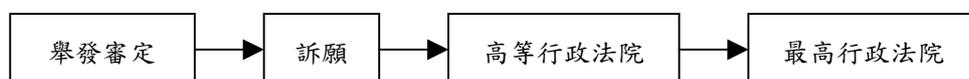
**【專利申請】初審-再審-訴願-高等行政法院-最高行政法院**



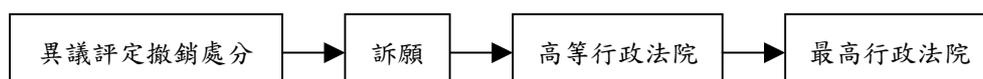
**【商標申請】審查-訴願-高等行政法院-最高行政法院<sup>56</sup>**



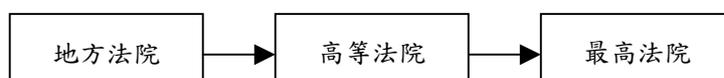
**【專利舉發】**



**【商標異議評定撤銷】**



**【專利商標著作權侵害案件】地方法院-高等法院-最高法院**



<sup>56</sup> 商標申請流程與專利相較，顯然少一審級，此種不一致，與其他國家相較，確屬少見，因此在設計新的流程時，亦應一併考量解決。



## 論述

另外，在現行行政訴訟制度下，行政救濟被認為係人民對行政處分不服之救濟，因而被告必需是行政機關，然而專利權及商標權經核准註冊後，其權利性質應屬私權，任何人對其存在之現狀有疑義，本應由利害關係相對立的實質當事人進行訴訟，基於「事關己、己關心」的利己心態，才能充分提出證據資料、盡情攻防，以有效利用訴訟制度解決紛爭。因此，智慧財產權保護的先進國家，如德國、韓國、日本等，對於專利商標事件，除拒絕註冊之案件外（該類案件由主管機關作成拒絕註冊之行政處分，應以主管機關為被告進行爭訟），皆以實質爭議之兩造當事人作為原、被告提起訴訟。甚至與我國同樣採行公、私法救濟區別二元制的德國，在有關專利權效力之爭議程序，也是由對專利權效力有疑義之人為原告，向其聯邦專利法院對專利權人提起訴訟。然而我國專利商標不論拒絕註冊案件或註冊後爭議案件均一律以行政機關（智慧局或訴願決定機關）為被告，投注過多的行政成本卻未必有助於紛爭之解決。

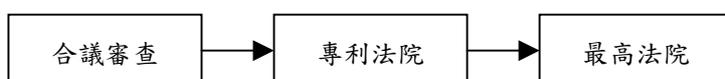
### （三）各國智慧財產權訴訟之類型

各種爭議救濟制度所要達成之任務不外乎在慎重而正確迅速而經濟地解決紛爭，此種需求在權利本質蘊含高度專業性、經濟效益，並具有強大獨占、排他權能的智慧財產權案件更見其必要性，因此各國（包括日本、德國及中國大陸等）專利商標爭議救濟之層級，在考量上開任務與需求後，多設計為三級三審制，第一層由專利商標局內部資深審查人員組成之申訴委員會為之，且為慎重起見，均採三人以上之合議審查制；第二層則為兼具事實審及法律審之外部司法審查；第三層僅為法律審之司法審查。另外，基於專利技術之複雜性，有些國家設立專門法院，專門審理專利、商標的有效性與專利、商標申請之駁回處分，例如德國、韓國，其專門法院相當於高等法院性質；日本與大陸雖然沒有設專門法院，但在進入法院的審理前階段與德國、韓國相同，並且審級設計也相同，亦即就不予專利商標之處分或請求宣告專利商標無效，由專利商標局資深審查人員三人組成合議庭審理，對合議庭之審決不服，直接由高



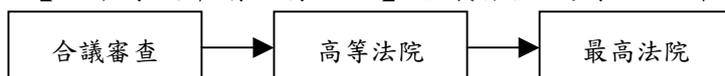
等法院審理。最近日本已決定將於 2005 年成立東京、大阪高等專門法庭，專門審理專利侵權民事案件。有所差異的是，德國與韓國的專門法院並不負責侵權的民刑事訴訟，而日本、大陸的高等法院負責專利有效性與侵權行為的民事訴訟。兩者審查層級相同，並且就專利之申請與專利有效性由資深審查人員三人制審理，既有專門性且為了替代第一審級，其審理程序均相當於訴訟程序。其流程如下：

【德國專利申請、有效性】合議審查-專利法院-最高法院

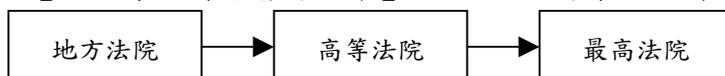


【韓國與德國類似】

【日本專利申請、有效性】合議審查-高等法院-最高法院



【各國專利商標著作侵權】地方法院-高等法院-最高法院



但無論如何，以上國家均無將專利有效性與侵權之民、刑事訴訟併在同一地方法院之層級，並且審理侵權之普通法院不得隨意推翻專利之有效性，僅能以先前技術抗辯之理由迂迴達到不侵權之依據。

相對的，美國制度與以上大陸法系國家最大不同在於，地方法院於審理專利侵權訴訟中，得直接認定專利之有效性。不服地方法院判決者，專利部分則由聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeal Federal Circuit, CAFC）專屬管轄，如對其判決不服，再向聯邦最高法院上訴。另外就核准專利後的無效制度，嚴格說起來，美國並無類似制度，因為第三人



## 論述

並不能單獨就美國專利商標局的處分向聯邦法院提起無效訴訟<sup>57</sup>。因此美國專利商標局在其「二十一世紀的計劃」中，也建議在美國專利商標局設立核准後的審查機制，作為向地方法院爭議專利有效性的另一種選擇，以解決目前無法快速解決紛爭且法院訴訟成本昂貴的問題<sup>58</sup>。

### （四）成立專業法院之分析

#### 1、專利法院或智慧財產權法院

在我國成立專門法院似乎欲解決專業問題以及遏止侵權的所有問題，則有幾項前提必須加以澄清，特別是我國司法救濟二元制、行政救濟審查層級過多、一併解決所有智慧財產權訴訟問題等。

由上述可知，倘欲解決所有相關問題，首先必須先打破現有司法救濟二元制，不拘泥於行政處分必須由行政法院審理之規定，否則就無法統籌專利、商標有效性與專利、商標侵權之民刑事訴訟。此部分需修改專利法、商標法，直接明定對專利商標申請之不准處分，以及不服專利舉發處分以及商標異議評定處分，直接上訴到專門法院。

#### 2、應減少行政救濟審級

參諸相關國家規定，我國對於專利商標有效性之救濟層級過多，應減少一個審級，筆者認為應減少訴願的層級，仿以上美國、德國、日本、韓國、大陸相關規定，由資深審查人員落實三人合議審理、進行公聽程序並強化現有的審理程序，始能取代第一審法院。此等措施均有必要在專利法、商標法中明定之，筆者相信如此修改必能令人耳目一新。

---

<sup>57</sup> 「Quick Review of System for Challenging Validity of a Granted Patent before Patent Offices」Kosaku Tamura CASRIP Newsletter Winter 2004；「Considering the Roles of Administrative Agencies and the Judiciary in Patent Systems」Setsuko Asami, AIPPI Journal July 2003；

<sup>58</sup> <http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/eg3p05.htm>



### 3、不限於審理專利商標之申請、有效性

再者，基於資源有效利用與一併解決民刑訴訟之有效審理，就不宜成立類似德國、韓國模式之僅解決專利、商標有效性之專利法院。接下來則是合併行政救濟與民事訴訟之二合一，或一併包括刑事案件之三合一專門法院。依統計數據來看<sup>59</sup>，地方法院檢察署智慧財產權偵查收受件數，九十一年為 5627 件、九十二年為 6527 件；而九十二年專利商標著作權的一審民事案件則僅有 279 件；另外行政訴訟部分九十二年專利商標收受案件為 999 件。三者相較，顯然刑事案件遠高於民事及行政訴訟案件，因而三者合併審理才能有效統一解決相關問題。但目前僅泰國有此制度設計，其原因在於由上述說明可看出專利商標有效性與侵權問題，真正的第一審級難以在同一法院，倘專門法院設在高等法院，則侵權的民刑事仍舊在各地方法院，亦僅能如目前要求設專門法庭，而目前在各地方法院設專門法庭的做法，顯然並沒有達到應有功能，否則何來成立專門法院之呼聲<sup>60</sup>。因此倘將專門法院設在高等法院層級，則如何解決現行民刑侵權訴訟專業法庭不夠專業的問題仍得面對。並且，實際而言，專門法院設在高院層級，依司法院統計數據高院受理的刑事案件九十二年度僅 766 件，加上行政訴訟的一千件左右，據為成立專門法院，亦有不夠經濟之處，筆者也認為專門法院設在第一審級確實才能有效審理侵權案件之民刑訴訟，但專門法院設在第一審級另一方面卻難以突破專利商標有效性審理之審級問題，蓋經由資深審查人員三人審理後之上訴案件，應屬法律面之救濟，如此才是合理的訴訟程序，也與上述相關國家程序相當，如美國的聯邦巡迴法院也是屬於高等法院層級。兩者相權之下，或許藉由上級專門法院的成立可強化督促下級法院專門性也說不定。然而第一審級確實具有重要的關鍵地位，證據保全、量刑標

<sup>59</sup> 相關統計數據來自司法院及智慧局統計資料

<sup>60</sup> 為因應專利商標著作權案件具有高度專業性、技術性之特質，司法院自九十一年起不論是普通法院或台北高等行政法院，均設立智慧財產專庭，以法律背景出身之法官專責審理專利商標著作權案件，但在事務分配上仍適用案件輪分及三年職務輪調之規定。

## 論述

準倘未能在第一審級大致建立良好準則，期待第二審級解決問題，會有緣木求魚之譏。因此將專門法院設在第二審之相關配套，或許可仿效中國大陸由高等專門法院發布各項審判準則供地方法院辦案參考，或許可快速彌補專業不足之問題。

### 結語

以上介紹幾個智慧財產權議題新的發展概況，比較屬於政策面的、多邊談判的，智慧財產權議題是依附在整體國家政策、產業發展之下，許多的智慧財產權議題會與相關議題掛勾、牽扯，有時智慧財產權是上游議題，其他領域是下游議題（如轉基因專利權與轉基因產品的管理）；有時智慧財產權是下游議題，其他領域是上游議題（如遺傳資源的管理與利用遺傳資源取得專利權）；有時是平行關係（如地理標示應由商標權保護或特別保護），而智慧財產權法院則是一個執行結果的綜整，有無設立之必要、要如何設立，最後結果尚不得而知。如何強化討論平台，深入議題建構健全體系機制，我國還有許多路要走。