

專利制度之車轍同軌

— 由 WIPO 專利整合計畫與美日專利申請高速公路觀察全球專利制度整合趨勢與對台灣之可能影響

李貴敏、劉偉立*

關鍵字：

專利制度整合、WIPO、PCT、專利合作條約、PLT、專利法條約、SPLT、實體專利法條約、三邊局、美日專利申請高速公路。

摘要

巴黎公約生效百餘年來，全球專利制度概採屬地主義。然因應現今全球化趨勢，世界智慧財產權組織與世界專利強國近年積極整合全球專利制度。我國囿於特殊國際地位，於此潮流之下陷於邊緣化之危機，本文期冀拋磚引玉，引起國內對此問題之共同重視。

壹、前言

專利權之授予及取得，依據巴黎公約第四條係採屬地主義¹；是故發明人必須依據各國專利法，向各國主管機關申請註冊專利，方能取得該國專利權，並於該國領域內受到專利法之保障；同時，依據巴黎公約，相同發明在不同國家所獲得之專利，相互完全獨立，各專利之權利期間以及效力存廢等問題，均由各會員國自行決定。

收稿日：96年1月16日

* 作者李貴敏為國立交通大學兼任副教授、私立東吳大學兼任副教授、國際通商法律事務所資深合夥律師；劉偉立為國際通商法律事務所專利工程師。

¹ Paris Convention, Mar.20, 1983, Art.4 bis.

論述



由於專利權具有特許權利之性質，涉及國家主權之行使，專利權人自需取得一國之行政機關許可，方能取得該國專利權；而現今全球貿易與科技往來頻繁，地域邊界概念逐漸弱化，對於跨國界之專利發明人或申請人而言，自然需就單一專利，於不同國家提出申請，方能取得不同國家之專利權保護。基於屬地主義，世界各國對於專利權利之範圍與申請、審查之程序大相逕庭，而此等相異之專利規範與行政程序，對於單一專利之跨國申請人而言，需耗費相當時間與費用，甚為不便。

巴黎公約之後，雖有『專利合作條約』（Patent Cooperation Treaty, 後稱 PCT）與世界貿易組織『與貿易相關智慧財產權協定』（Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights, 後稱 TRIPS）之成立，調和各會員國之間申請行政程序與專利權利範圍差異，但 TRIPS 之內容著重於各會員國保護智慧財產權最低標準之確立與相關執行救濟之規定，而 PCT 則側重專利申請之統一，以及專利檢索之流通，二者之內容均未及於『專利權核准』之關鍵部分²。因此，專利權之權利範圍與行政申請之格式雖概略相同，專利申請人仍須遷就各國行政規定，個別提出申請，徒增相當成本，此外各國專利局需就相同專利申請案件進行重複檢索，亦屬行政資源重複耗費。

隨著跨國界專利申請之需求與日俱增，此等專利申請人自然希望能夠減少申請專利之行政成本；同時，位居全球專利戰略樞紐之大國，也希望能夠調和其間差異，減低申請人之成本，並由此合縱鞏固其共同優勢地位。是以除世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Office, 後稱 WIPO)提出專利申請與專利實體法之調和計畫外，美、日、歐三方更就專利申請之行政程序與審查基準提出實質整合計畫，望能達成統一之審查基準與專利核准機制。此其中，又以 2006 年 7 月開始試辦之『美日專利高速公路』做為前導計畫。

本文擬透過 PCT、『專利法條約』（Patent Law Treaty, 後稱 PLT），及

² 世界貿易組織(WTO)『與貿易相關智慧財產權協定』（TRIPS）第九條亦引用上述巴黎公約第四條之規定，維持專利權屬地主義。



WIPO 近年對於實體專利法整合計畫與『美日專利高速公路計畫』等國際動態之介紹，說明專利制度國際整合之潮流與對台灣之影響，並拋出問題與各界先進共同探討。至於前文所述之世界貿易組織 TRIPS 協定，雖亦屬重要國際智慧財產權協定，但其內容並非本文所欲探討之重點，而各界先進亦著有大量文獻詳加介紹，故於此不再對 TRIPS 之內容重複贅述。

貳、WIPO 下轄之專利條約

以下將略述 WIPO 所管轄與執行之 PCT 及 PLT 國際條約再簡介『實體專利法條約』(Substantive Patent Law Treaty, 後稱 SPLT)發展現況；由於 PCT 已廣為週知，故本文僅概略介紹，以銜接其他國際條約之內容。

一、專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, PCT)

PCT 簽署於 1970 年，並於 1978 年 6 月正式生效，係開放予巴黎公約之會員國參加，並由 WIPO 負責實際執行³，截至 2006 年 10 月為止，會員國有 133 國，台灣並非其會員國。

PCT 之主要目的，係為俾利締約國民或居民之專利申請人，可於 PCT 提出單一申請，取得多國申請效力⁴。其中，若申請人之國籍隸屬於特定之區域專利合作組織，亦可經由 PCT 取得該區域專利合作組織之專利申請效力⁵。

就 PCT 提出之專利申請案，分為兩部分：(一)『國際階段』(International Phase)，其中 PCT 第一章，包含國際申請、國際搜尋、國

³ PCT 背景介紹，WIPO 網站，<http://www.wipo.int/pct/en/treaty/about.htm>，最後造訪日期 2006 年 11 月 20 日。

⁴ 若申請人為複數，僅須其中一位具申請資格即可。反之，非 PCT 締約國國民或具有締約國住所之第三者，即非 PCT 申請人適格。

⁵ 此等專利申請組織包括：the European Patent Office (EPO), the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO), the African Intellectual Property Organization (OAPI) or the Eurasian Patent Office (EAPO)。

論述



際公開，PCT 第二章則包含可由締約國自由選擇加入之『國際初審』(International Preliminary Examination)；(二)『國家階段』(National Phase)，各締約國於此一階段決定是否授予專利權。

(一) 國際階段

1. 國際階段之第一章部分

為因應國際申請之需求，PCT 設有『國際申請受理局』(Receiving Office)⁶與『國際檢索局』(International Searching Authority, ISA)⁷。國際申請受理局係受理 PCT 之國際申請案，國際檢索局則就可能影響可專利性之事由(諸如先前技術引證案)進行國際檢索，並提出『國際檢索報告』(International Search Report)，作為國際檢索局對該申請案可專利性之意見，供申請人參考⁸；申請人可依據檢索報告之意見，決定撤回、修正、或直接繼續進行專利申請，若申請人決定繼續申請，則該檢索報告將附隨其申請案送交各國專利申請機關。此外，若於 PCT 就國際申請案，亦設有國際公開之制度，自 PCT 申請案提出後 18 個月將該案進行國際公開。

2. 國際階段之第二章部分

由於各國對於專利要件之規定不同，故 PCT 並未強制所有締約國參加第二章國家階段部分，各國可選擇保留參加此一部分。若締約國未對第二章加以保留，則申請人可請求『國際初審』(International Preliminary Examination)。申請人可由第二章之締約國中自行選擇一個以上之初審機關⁹，就其申請案之新穎性、進步性、與產業利用性進行初步審查；而該審查意見對於各

⁶ Patent Cooperation Treaty, October 3 2001, Art. 10

⁷ 同前註6, Art. 15, 16

⁸ 同前註7。

⁹ PCT, Art. 31



締約國之國內審查機關並無拘束力，各締約國可以進行額外審查，亦可推翻初審機關對於該申請案可專利性之意見¹⁰。

(二) 國家階段

無論是否經過上述第二章之國際初審，PCT 之申請人均得指定 PCT 締約國進行該國之國內審查；依據 PCT 規定，對第二章國家可主張 30 個月之優先權¹¹。申請人遲至此時才必須繳交各國之申請費用，並由各國審查機關依據該國專利法決定是否授予專利權。

利用 PCT，可以同一語言提出申請，享有『一次申請，多國指定』之優點¹²；此外，2002 年 4 月 1 日起，PCT 第一章規定修正生效，其中國際申請進入國家階段審查的期限，由優先權日起算 20 個月內，延長為優先權日起 30 個月內¹³，是故經由 PCT 提出國際申請之申請人，具有更長之緩衝時間，可依據其自身商業需求考量，決定是否於個別國家提出申請。此外，申請人可延緩付款，等待個別指定國家進入審查階段，再給付該國之申請相關費用，因此更有時間能考量自身需求，節省費用¹⁴，惟相對而言，經由 PCT 申請可能延長審查時間，另外亦需支付 PCT 相當之費用，故申請人仍應參酌自身專利屬性需求決定是否採用 PCT 系統¹⁵。

¹⁰ PCT, Art. 33

¹¹ PCT, Art. 22

¹² 馮震宇，〈論專利合作公約與歐洲專利公約之制度與發展〉，經濟部智慧財產局專利商品化網站專家論壇，2000 年 1 月，http://www.tipo.gov.tw/Pcm/pro_show.asp?sn=70，最終造訪 2006 年 12 月 21 日。

¹³ 張文縵，『淺談 PCT 優先權期間延長對國際專利申請案之影響—兼述中國專利法實施細則之修訂』，萬國法律第 128 期，頁 118-119，2003 年 4 月。

¹⁴ 同前註 12

¹⁵ 張麗華、黃詩芳，〈申請 PCT，台灣行不行？〉
http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200512.htm#a01，聖島國際智慧財產權實務報導第 12 期，2005 年 12 月，最終造訪日期 2006 年 11 月 22 日。



二、專利法條約(Patent Law Treaty, PLT)

PLT¹⁶係 PCT 以外，另一由 WIPO 推動執行之國際公約，其內容在於規範專利申請之格式。PLT 於 2005 年 4 月正式生效，截至 2006 年 11 月為止已有 59 個締約國，然其中僅對 14 國正式生效¹⁷(美國簽署但未生效，日本與中國大陸均未簽署)。

或有疑者，認為既有 PCT，又何需制訂 PLT？此乃因為 PCT 僅規範專利國際申請之部分，其申請案進入國家階段時，申請人仍須面對各國自訂之相異專利申請規則與格式，因此 PLT 建立之目的即在於使締約各國之國內專利申請格式達成統一。此外，PLT 制訂之初亦瞭解 PCT 已為世界一百多國所共同奉行之專利申請標準，因此 PLT 之內容將於相當程度上採用既有之 PCT 與 PCT 施行細則(regulation)規定¹⁸。

相較於 PCT 僅規定專利申請文件應包含說明書、圖式、摘要、與專利申請範圍等¹⁹，PLT 之格式規定更為詳盡。例如，就專利申請日之取得部分，PLT 詳細規定締約各國之申請案，只需遞送說明書之部分以及申請人名稱即可取得申請日²⁰；另外規定申請人之申請書縱無記載專利申請範圍，亦未繳交規費，仍得取得申請日，只要於期限之內補齊上述文件與費用即可²¹(以美國為例，目前可僅以說明書之全部取得申請日，而不需於申請之同時載明專利申請範圍，但不允許嗣後補繳費用)。因此，PLT 鉅細靡遺之申請規定將涵蓋 PCT 之國際申請與國內申請部分，將之完全統一，惟值得注意的是，PLT 將僅涵蓋『發明專利』申請

¹⁶ PLT 內容，WIPO 網站，<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/>，最終造訪日期 2006 年 11 月 21 日。

¹⁷ 同前註，http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=4

¹⁸ PLT 功能介紹第 14 項，WIPO 網站，<http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/>，最終造訪日期 2006 年 11 月 22 日。

¹⁹ PCT, Art.3

²⁰ PLT, Art. 5

²¹ PLT, Art. 6



案部分，而不及於新型或新式樣專利，但其條約內容並不限制締約國就發明專利以外之申請案採用其規定。

除上開技術性規定以外，PLT 更就專利申請程序之文件書狀，提供『國際範本』(Model International Forms)，並規定締約會員國必須以此等書狀作為通訊之範本²²。所謂通訊，即指向專利管理機關所提出之任何專利申請、請求、聲明、文件、信件或其他資訊²³。質言之，所有向締約國專利申請過程所需之往來文件，均需採用 PLT 所提供之標準格式。對專利發明人或專利代理人而言，此等規範可以節省申請所須耗費之行政成本，更可藉此減低錯誤，防止因為行政程序差池，減損本應取得之權利；另一方面，對於各國專利權責機關而言，亦可利用由 PLT 之統一簡化表格，提升申請效率²⁴，惟建置初期可能增加行政成本，造成相當程度之不便。

三、實體專利法條約(Substantive Patent Law Treaty, SPLT)

除建立 PLT 以統合各國之專利申請程序及書狀格式以外，世界智慧財產權組織所轄之『專利法常設委員會』(Standing Committee on the Law of Patents, 後稱 SCP)²⁵更欲進一步統合各國專利實體法之內容，以達真正一統之境界。2001 年，SCP 首次提出 SPLT 草案(因第 3 頁已經寫過了)，首先著重授予專利權之六大相關議題 (1) 先前技術 (2) 新穎性 (3) 進步性/非顯而易見性 (4) 產業利用性 (5) 申請專利範圍之撰寫與解釋 (6) 發明充分揭露之意義。

2004 年 5 月 SCP 提出之 SPLT 草案與 SPLT 施行細則草案中，已經

²² *Id.* Art.8

²³ *Id.* Art.1

²⁴ 前揭註18，第 56 & 57 項。

²⁵ 『專利法常設委員會』(Standing Committee on the Law of Patents, SCP)主要係由 WIPO 與巴黎公約之成員組成，但其中另有觀察員及部分非巴黎公約成員。

論述



對於發明專利之先申請主義、發明單一性²⁶、優先權界定時點²⁷、專利三要件之定義²⁸、解釋專利範圍以及均等論²⁹等重要事項做出統一規定，並規定專利申請案核駁之前會員國應至少給予一次修正機會³⁰；惟此一提案仍屬草案，SCP 將於未來會議中繼續討論修改。

嗣後於 2005 年 2 月，包括美國、日本、中國、以及歐洲專利局等國家與組織，於摩洛哥舉行之非正式會議之後提出宣言，建議 WIPO 修訂 SPLT 時應先著重先前技術、寬限期 (Grace Period)、新穎性、進步性、充分揭露、與基因資源等領域。然 2005 年 6 月 SCP 第十一屆會議³¹之中，巴西以『發展之友』³² (Friends of Development) 之名義遞交聲明，建議 SPLT 應同時將技術移轉、限制競爭問題、與公眾利益等面向納入全盤考量。2006 年 3 月 WIPO 就 SPLT 之制訂舉行公開論壇，但截至 2006 年 9 月 WIPO 大會為止，SCP 各會員國仍未就上述問題取得完全之共識。

²⁶ Draft Substantive Patent Law Treaty, May 14 2004, Art. 6

²⁷ *Id.*, Art.8

²⁸ *Id.*, Art.12

²⁹ *Id.*, Art.11

³⁰ *Id.*, Art. 7

³¹ 〈WIPO 專利法常設委員會第十一屆會議紀錄〉，WIPO 網站，http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=7128，最終造訪日期 2006 年 12 月 21 日。

³² 包含巴西、阿根廷、玻利維亞、秘魯、古巴、多明尼加、委內瑞拉、埃及、南非、伊朗等十四國。



四、小結

PCT 提供國際專利申請以及國際初審之平台，並提供較 TRIPS 更長之優先權期限，但最終實體審查與是否專利權核發仍須由各國權責機關進行決定。由於跨國申請人經過 PCT 進入各國申請階段時，仍須面對各國相異之繁瑣行政程序與表格等手續，徒增成本，並易生錯誤，是故又有 PLT 統一各國之申請格式。目前 PLT 簽約國雖有 59 國，但其中僅有 14 國生效實行，且其生效期間未滿兩年，效果尚待觀察。至於 WIPO 於 PCT 與 PLT 外為整合全球專利實體法而提出之 SPLT，則因其部分概念間接衝擊巴黎公約第四條百年以來之『專利屬地主義』，同時涉及已開發國家與開發中國家之間利益衝突，其實效仍有待觀察。以目前趨勢觀之，已開發國家希望優先就專利要件之先前技術、寬限期 (Grace Period)、新穎性、進步性等名詞予以定義，並挾其研發優勢訂立相當之進步性門檻；而開發中國家則希望就專利制度之公共利益設置例外條款，並將競爭法規等問題一併納入討論研究解決方案。WIPO 預定於 2007 年再度召開 SCP 會議，討論 SPLT 之內容，但實施日期不得而知。

參、美日專利高速公路(PPH)

介紹美日專利高速公路之前，必須先簡單介紹『三邊局』。

一、三邊局(Trilateral Office)

『三邊局』(Trilateral Office)係由歐洲專利局 (European Patent Office, EPO)、日本特許廳 (Japan Patent Office, JPO)、與美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office, USPTO) 於 1983 年共同成立，日本稱之為『三極特許廳』。

由於 1980 年代專利申請案件量急遽增加，故前述各國(區域)之專利權責單位開始構思合作計畫，以處理日益增加之專利申請，此即三邊局成立之原始構想。合作之初，三邊局僅建立資料交換之平台，並分享專利事務管理之經驗，但隨後三方進行更進一步之合作，創建全新之共

論述



同電子化專利資料庫(TRINet)以及搜尋系統³³，並試圖使三方之專利申請流程趨於一致。另外值得吾人注意者，乃係2002年起韓國與加拿大亦共同加入TRINet資料庫中³⁴。

目前，三邊局之成員囊括全球85%之專利申請案³⁵，其中亦包括PCT之申請案件。除專利申請文件格式、專利分類等項目之協調一致以外，三邊局亦開始交換審查委員³⁶，期能於未來達成審查與核駁基準之同一。其未來發展方向，可由2006年11月三邊局第24屆會議，提出之六大工作目標略窺一二：(1) 導入統一申請格式；(2) 在日美之間交換優先權文件的電子數據；(3) 日歐之間在電子申請方面進行協作；(4) 改善專利核准手續；(5) 審查工作的比較研究；(6) 中國專利文獻的整理³⁷。

如前述，三邊局除共享三方資料庫與協調各國行政程序之外，更希望能於專利實體審查之關鍵步驟上取得平衡。因此，日本特許廳提出『美日專利高速公路前導計畫』(Patent Prosecution Highway Pilot Program between the United States Patent Trademark Office and the Japan Patent Office, 簡稱 PPH)。

二、美日專利高速公路 (Patent Prosecution Highway Pilot Program, PPH)

三邊局自2003年已經開始交換同一專利申請案之檢索結果，使稍

³³ 三邊局網站，<http://www.trilateral.net/background/>，最終造訪日期 2006 年 11 月 17 日。

³⁴ 日本專利特許廳報導，日本特許廳網站，<http://www.deux.jpo.go.jp/cgi/search.cgi?query=korean&lang=en&root=short>，最終造訪日期 2006 年 11 月 21 日。

³⁵ 同前註33。

³⁶ 同前註33，http://www.trilateral.net/projects/use_of_work_results/，最終造訪日期 2006 年 11 月 17 日。

³⁷ 〈日米歐の特許庁，共通様式の特許出願書類を導入へ〉，日經BP社新聞，<http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20061116/123819/>，最終造訪日期 2006 年 12 月 26 日。



後接受專利申請案之專利機關，得以運用首先接受專利申請之專利機關檢索結果，提升專利審查效率。然而，因為日本採『實體審查請求制』，美國與歐洲則否，因此若申請人以日本作為首先申請國，則由於實體審查時間延後，無法使三邊專利局利用其審查資料。

為提高日本申請人提早進行實體審查之意願，日本與美國提出『專利申請高速公路』(Patent Prosecution Highway, PPH)計畫，以使申請人得以早日由 JPO 取得專利審查結果，並以此加速在美國實體審查之時程。

2005 年 11 月之三邊局會議中，美日雙方決議於試行 PPH 前導計畫 (PPH Pilot Program)，時間係由 2006 年 7 月 3 日至 2007 年 7 月 3 日，試行一年，得提前終止。參與利用此一計畫之申請人，首先於日本提出專利申請，而稍後於美國提出之申請案，大約需注意下列各點³⁸：

- (1) 申請人必須為巴黎公約會員國人民，以主張優先權；
- (2) 申請案之申請專利範圍，至少應有一項，於兩國皆為適法標的，並由申請人提供對照說明；
- (3) 申請人應特別聲明利用 PPH 計畫；
- (4) 申請人應提供包括 JPO 答辯過程在內之所有資料；
- (5) 申請人應提供 JPO 採用之所有引證資料；
- (6) 連續案須視為單一新案處理；
- (7) PCT 申請案不適用之。

一旦符於前述要件以及相關程序要求，申請人即可聲明請求 USPTO 就該申請案進行加速審查 (accelerated examination)，以就相同之申請專利範圍取得專利。

相對而言，已經向 USPTO 提出過之申請案，亦可在符合下列主要

³⁸ 美日專利申請高速公路計畫介紹，USPTO 網站，
http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/pph_pp.pdf，最終造訪日期
2006 年 12 月 20 日

論述



條件之情況下，利用 PPH 請求 JPO 進行加速審查³⁹：

- (1) 申請人必須為巴黎公約之會員國人民，以主張優先權；
- (2) 申請案之申請專利範圍，至少應有一項，於兩國皆為適法標的，並由申請人提供對照說明；
- (3) 若有答辯，申請人應提供所有相關資料，但基本上不需翻譯為日文；
- (4) 申請人應提供所有 USPTO 之參考資料，包括許可理由等；
- (5) PCT 申請案不適用之。

更加值得吾人注意者，乃是依據三邊局 2005 年年報，日本將依循與韓國專利局之共識，向其介紹推展⁴⁰PPH 計畫。而依據新聞媒體報導，日本與韓國已經於 2006 年 11 月底達成 PPH 計畫之合意，將於 2007 年 4 月 1 日開始施行⁴¹；此一合作表示在韓國提出專利申請之申請人，更有可能利用韓日專利申請，間接迅速轉由日美專利申請高速公路取得美國之專利權保護。

肆、趨勢觀察與台灣立場

一. 趨勢觀察

巴黎公約 1884 年首次生效以來，概採屬地主義，容許各締約國保有工業財產權之立法自由，依其國內法體系提供專利等工業財產權法律

³⁹ 日美專利申請高速公路計畫介紹，JPO 網站，http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/highway_pilot_program_e.htm，最終造訪日期 2006 年 12 月 20 日。

⁴⁰ “JPO will also promote the PPH plan with Republic of Korea Office based on the agreement reached at the meeting between commissioners of JPO and KIPO”，三邊局 2005 年年報，http://www.trilateral.net/tsr/tsr_2005/tsr2005.pdf，頁 19，最終造訪日期 2006 年 12 月 20 日。

⁴¹ 〈日韓明年將實行專利快速審查制度〉，新華社報導，<http://news.china.com.cn/chinanet/china.cgi?docid=102088295.60410638&server=192.168.5.192&port=3000>，最終造訪日期 2006 年 12 月 20 日。



保護。然而全球貿易發展興盛，跨國專利申請需求與日俱增，因此出現整合全球專利制度之構想。在 WIPO 體系之中，先是 1970 年之 PCT 提供國際專利申請平台，近年又有 PLT 整合專利申請格式，甚至更進一步希望訂立 SPLT 條約調和各國專利實體法之差異。

上述整合之趨勢，可大略歸為下列幾點：(1) 由程序而實體 (2) 僅及於專利申請部分 (3) 限於發明專利 (4) 侵害認定與救濟仍由各國自行決定。

行政程序與實體法律之整合固可減少各國專利行政機關工作量，但另一更重要之面向乃是減少跨國申請人之負擔；減低跨國申請人重複繁瑣之行政負擔本屬美事一樁，但由於專利權賦予發明人在一定期間內之排他實施權，進而促其公開創作與工業發展之制度⁴²，是故專利制度與工業發展之興盛程度具有相當的連動與循環關係。就目前趨勢而言，全世界超過百分之八十之專利申請案集中於美國、日本、與歐洲專利局⁴³，除市場考量之外，亦相當程度顯現已開發國家利用專利權制度之需求。

開發中國家之研發能量低於已開發國家，自然亦無法在專利申請之數量上與之匹敵；長期而言，已開發國家建立綿密之專利網，亦會成為開發中國家提昇技術水準向上攀升之阻礙。是故，上述 SPLT 討論過程中，已開發國家著重專利要件與優惠期、先前技術定義等實體法事項，而開發中國家則更希望能夠將競爭法規、技術移轉、以及公共利益調和等事項直接納入國際實體規範之中。國際專利條約之內容可能涉及龐大經濟利益與工業發展策略之規劃，政治角力殊難避免；SPLT 之研究小組目前係由美國主導⁴⁴，但是否能夠如已開發國家所願而完成修訂，值得吾人繼續觀察。

⁴² 曾陳明汝，《兩岸暨歐美專利法》，頁 31，自版，學林文化經銷，2004 年 2 月修訂再版。

⁴³ 見本文·參之一。

⁴⁴ 實體專利法調和(SPLT Harmonization)，WIPO 網站，<http://www.wipo.int/patent/law/en/harmonization.htm>，最終造訪日期 2006 年 12 月 26 日。

論述



惟無論如何，綜合上述發展，吾人自可發覺專利制度由相關行政規定之統一，漸漸走向實體要件與審查門檻之調和，似乎已經成為顯著之全球專利制度整合走勢。

二. 台灣立場之 WIPO 路線

我國雖然已經加入 WTO，但 WTO 並未禁止此等國際專利條約之訂立，是故若無法加入此等條約，台灣在全球專利體系之中仍有邊緣化危機；此外，雖然我國並非巴黎公約之會員國，但依 TRIPS 第二條規定，我國仍有遵守巴黎公約規定之義務，卻可能無法享受其中某些權利。

台灣並非 WIPO 成員，目前尚無法對 SCP 提供意見，但於此等全球專利制度整合趨勢之下，我國必然無法置身事外；因此本文除介紹專利制度整合之發展之外，更期冀拋磚引玉，嘗試分就『世界組織』與『行政合作』二種途徑提供解決之道以尋求我國專利制度與世界接軌之最佳路徑。

以下概略依據現狀分析可能解套方式：

(一) PCT：

專利實務界已有提出我國人民利用 PCT 平台進行國際專利申請之可能辦法⁴⁵，其中(1)可以『中國台灣』作為申請人國籍；(2)可以我國位於 PCT 國家之分公司作為申請人；(3)與 PCT 國籍作為共同申請人提出申請。

就(1)而言，並非所有國家均接受此種國籍設定，因此進入國家階段時可能遭逢阻礙；就(2)而言，並非所有公司均有海外或大陸分公司；(3)可以契約約定相關權利義務，但須注意契約效力之問題。

(二) PLT：

PLT 目前雖有近 60 個簽署國家，惟生效者僅 14 國。PLT 著重行政

⁴⁵ 張麗華等，前揭註15。



程序與格式規定，縱我國非締約國，亦可由智慧局直接變更國內申請程序，以提高國際申請人於我國進行申請之意願，惟初期所需支出之行政成本可能較高。由於 PLT 目前仍難謂普及，吾人僅需繼續觀察注意其發展動態，並期望智慧局留意 PLT 全球普及化之可能。

(三) SPLT：

SPLT 仍處於草案階段，目前動向未定，暫時只能繼續靜觀其發展。

另一方面，若能加入 WIPO，則自然大有可能加入巴黎公約並且加入 PCT 等條約系統。雖國際政治情況非吾人所能預期，但依據 WIPO 公約第五條，聯合國會員國、與聯合國有關的任何專門機構的會員國、國際原子能機構的會員國或國際法院規約的締約國，均可能應大會邀請成為該公約的締約國⁴⁶，惟除基本資格之外，仍須獲得大會邀請方得加入。近年我國努力爭取加入之聯合國世界衛生組織(World Health Organization, WHO)，即屬上述 WIPO 公約第五條所規定之『聯合國有關專門機構』，若有機會順利加入，或許可以藉由此一途徑具有基本之 WIPO 會員資格。

三. 台灣立場之第二路線

假設我國順利加入世界衛生組織，而未能取得 WIPO 大會之邀請而得順利加入時，或許可以考慮藉由非正式國際合作管道，與其他專利重點國家進行交流，以達『實質接軌』之目的。

如前文提及，美日歐三地囊括全球百分之八十以上的專利申請案件，而三方建立之共同資料庫 TRINet 又有韓國與加拿大參與其中⁴⁷。相較之下，韓國之經濟水準與科技水平均與我國相近，若韓國得以參與此

⁴⁶ 蔡明誠，『所謂世界專利與智慧權標準全球化問題』，財團法人亞太智慧財產權發展基金會網頁，2001年7月27日
<http://www.apipa.org.tw/Article/Article-ViewADA.asp?intADAArticleID=62&strSortTarget=adaCreateDate>，最終造訪日期 2006年12月21日。

⁴⁷ 日本特許廳報導，前揭註34。

論述



一管道與專利大國接軌，或許我國亦可參考此種『交換資料庫』之『政治中性』的交流方式，嘗試與三邊局資料庫進行交流。根據前述新聞媒體報導，日本與韓國亦於2006年11月底達成PPH計畫協議，二國之間亦將建立專利快速審查機制⁴⁸；若我國有機會藉由上述路徑與專利大國（如日本）之申請實務接軌，甚至亦有可能經由類似途徑，與此等國家或區域進行相互承認之『實質整合』，藉以國際現實之下，尋求與全球整合趨勢接軌之機會，求能依附此一系統達成『減低行政機關工作量』與『便利申請人』之兩大目標。

然資料庫之連結與審查資料之互通，雖能與國際接軌，並具有便利跨國專利申請人與減低行政機關工作量之二大優點，但亦可能對於我國現有專利制度造成相當衝擊。例如，一旦我國與日韓達成審查檢索資料庫之連結，現有之專利效力亦可能因為『先前技術』密度之增加，更易遭受舉發，而使此一制度衝擊現有之公告專利。

但回歸全球整合趨勢之觀察，中國大陸知識產權局亦於2006年12月積極與日韓接觸，開始計畫聯通專利檢索資料庫，並共享專利實體審查結果⁴⁹，此一發展相當值得我國專利相關單位以及專利實務工作者密切注意。

由此觀之，專利檢索資料庫與實體審查結果之互相分享，雖實體上仍可能存在許多困難，並可能於聯通分享之初期對於現有專利制度造成相當衝擊，但似乎是世界專利制度整合思考之重要發展方向之一。若比鄰之日韓中國大陸等地均已積極構思此種連結，則我國更應及早開始討論此種制度對於我國政府、產業、與國民之利弊優劣，以及構思如何能在現實國際情勢之下捍衛台灣相當程度之專利優勢。

⁴⁸ 新華社報導，前揭註41。

⁴⁹ 中華人民共和國中央人民政府新聞，http://www.gov.cn/jrzg/2006-12/04/content_460914.htm，最終造訪日期2006年12月20日。



伍、結語

本文之目的，乃希望介紹近期部分世界重要國家/組織對於專利制度整合之發展趨勢，期稍能引起注意，並就我國之利益研擬因應之道。

在我國現行專利申請/舉發制度之下，行政法院亦是專利制度變革必須同時注意之重要環節。最高行政法院 89 年判字第 581 號裁判中，當事人曾提出其專利已經於美國與歐盟取得專利權作為理由，請求判予專利權。最高行政法院於本案中謂：『訴稱本案之對應案已於美國、歐盟獲准專利一節，以各國專利法制不同、審查基準互異，亦難執為本案應准予專利之論據。』

依據現行法規，專利權的確仍為屬地主義，法院據以依法判決，駁回當事人提出之理由，自非無理。然依據上述趨勢觀察，全球專利制度似由行政手續之調和，漸漸走向實質審查標準之統一；一旦我國專利制度跟隨此一趨勢進行變更，外國行政機關對於專利實質要件之判斷或者外國專利資料庫之資訊，即可能會對我國專利申請之審查造成相當影響，亦難免對現行制度之下的行政訴訟造成一定衝擊。

專利制度之變革影響層面甚廣，除未來之專利申請之外，亦可能影響現存專利之權利或效力。此等變革是否應進行，或應如何進行，均需經過廣泛公開討論方有可能取得最佳共識。本文謹此拋磚引玉，期冀喚起相關單位與各界先進注意，以共同在世界專利制度整合趨勢之下為我國政府與產業界謀求最大利益。