



智慧財產權保護及管理系列

January, 2014 Intellectual Property Newsletter - no.11

專論

- 專利權邊境管制措施-臺灣新修正專利法之觀察

專論

專利權邊境管制措施-臺灣新修正專利法之觀察

作者：普華商務法律事務所 蔡朝安律師、鍾典晏律師、陳全正律師合著

於知識經濟日益重要的今日，專利權之保護成為世界各國莫不關注之議題。也由於國際貿易興盛，各國商業往來頻繁之故，一旦侵害專利權之產品得任意輸入，勢將造成該國專利權人損害之擴大，甚而影響該國相關產業之發展。因此，各國亦皆肯認為避免侵害專利權之產品任意流通，實須建置一有效制度加以攔截，以保護專利權人，則專利權「邊境管制措施」（或稱「邊境保護措施」）之建制遂應運而生。

就專利權邊境管制等保護措施架構，除世界貿易組織（WTO）於「TRIPs」（The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs）51條以下規定，廣為各國所參考外，美國並有著名之「337調查」（源於美國1930年關稅法第337章節，故名之），此當初係設計以防範侵害專利權及其他智財權相關不公平行為，惟由於程序相較法院訴訟快速且有效率，近來實務上又多見於專利侵權案件，且其中不乏被告為我國廠商之案件。

所謂美國「337調查」，目的在於防止因侵害智財權產品之進口，所產生不公平行為，並對於美國產業造成侵害。而該調查制度架構，係由一具有準司法機關地位之「美國國際貿易委員會」（U.S. International Trade Commission, ITC）所主導，透過權利人申請後進行實質侵權之調查；如調查結果認定被告確有侵權時，並得作出禁止命令之決定，而海關即依此命令禁止系爭產品或被告相關產品進入美國境內，此對於以美國市場為商業重心之企業體自會造成相當嚴重之影響。至於實務上「337調查」著名案例，除去年（2013）10月底ITC因美國光學設備公司（Optical Devices, LLC）就光碟機專利之侵權申訴，而調查我國聯發科、韓國LG及三星、日本任天堂、松下和東芝等7家企業一案外，過去像我國HTC、友達、威盛、瑞昱等科技大廠亦皆受過337調查，部分廠商之後並因此被迫與原告方和解。

而我國目前就專利權之邊境管制措施，係依「海關配合執行專利及著作權益保護措施作業要點」規範，要求權利人須取得法院裁定（假處分或定暫時狀態假處分）後，海關方得配合進行扣留侵權疑慮產品；相較於該要點及「海關執行商標權益保護措施實施辦法」所規定「商標權」及「著作權」之權利人，得直接檢具侵權事證資料向海關申請扣留侵權疑慮產品；「專利權」之侵害因涉及技術複雜不易認定或判斷，管制要件較為嚴格。但也因此我國目前就「專利權」的邊境管制作業，對於專利權利人而言，往往因法院審理程序曠日廢時，而有權利人保護不足之憾。

有鑑於此，立法院會近日（2014/1/3）通過專利法部分條文修正案，為強化專利權之保護，直接於專利法第97條之1至第97條之4增訂「專利邊境管制措施」，使專利權人亦得透過書面申請並提供保證金或相當之擔保方式，向海關請求先扣留有害其專利權疑慮之進口物；而被查扣人則得提出保證金2倍之反擔保金以廢止查扣。另外，新法也要求權利人須於海關通知受理

查扣隔天起 12 天內，須限期提起侵害專利權訴訟並通知海關，否則海關亦須廢止查扣，並新增相關損害賠償規定，藉以平衡雙方當事人權益保障，並期許能強化專利權之邊境保護。

普華觀點

此次專利法之修法方向，係為避免專利權人因等待法院裁定所造成時間上之浪費，以有效提昇權利人扣押侵權產品之機會，即時保護專利權人之權利不受侵害。此一邊境管制措施，亦係各國落實其專利及智財保護常見之作法，諸如前述「TRIPs」規範、美國「337調查」等，而大陸「中華人民共和國知識產權海關保護條例」亦有相類規定，便利專利權人能夠即時保障或避免侵權產品之進口而造成之損害。

惟就邊境管制措施之執行面上，由於侵權產品進口資訊並非公開訊息，如何克服專利權人取得侵權物相關細節（例如，確認侵權貨物進出口商、時間、地點、航班及報單號碼等細節）以通報海關之困境，將涉及此類專利智財權之邊境管制措施，能否確實發揮功效。因此，是否有相關配套措施設計使專利權人得以獲取侵權人更多資訊，以有效通報海關，例如，大陸之「中華人民共和國知識產權海關保護條例」係設計「備案」制度，專利權人得事先向海關申請備案並提供已知侵權之廠商、進出口商等資訊，一旦海關發現有侵權疑慮產品進口時，即會主動通知該專利權人，專利權人再決定是否請求扣留產品，此實得降低專利權人本身蒐集資訊之門檻。因此，如何協助專利權人取得侵權物報關細節，亦應為立法者或相關行政機關日後設計配套措施時須一併加以考慮之重點。



如您有國際租稅、法律及智財相關問題，歡迎聯絡：

姓 名	電話與分機	E-mail Address
國際稅務與智慧財產稅務諮詢與規劃服務		
謝淑美 會計師	886-2-2729-5809	elaine.hsieh@tw.pwc.com
邱文敏 會計師	886-2-2729-6019	wendy.Chiu@tw.pwc.com
段士良 會計師	886-2-2729-5995	patrick.tuan@tw.pwc.com
周思齊 會計師	886-2-2729-6626	albert.chou@tw.pwc.com
蘇宥人 副總經理	886-2-2729-6666#23951	Peter.y.su@tw.pwc.com
國內稅務諮詢與規劃服務		
許祺昌 會計師	886-2-2729-5212	jason.C.Hsu@tw.pwc.com
移轉訂價諮詢與規劃服務		
徐麗珍 會計師	886-2-2729-6207	lily.Hsu@tw.pwc.com
廖烈龍 會計師	886-2-2729-6217	Elliot.Liao@tw.pwc.com
法律及智財服務—合夥人		
蔡朝安 律師/專利師	886-2-2729-26687	eric.tsai@tw.pwc.com
楊敬先 律師	886-2-2729-26100	ross.yang@tw.pwc.com
智財權申請、管理制度建置及爭議處理服務		
鄭淑芬 副總經理/專利代理人	886-3-500-7077#35710	candy.SF.Cheng@tw.pwc.com
蔡孟祥 協理	886-2-2729-6666#23889	mayer.Tsai@tw.pwc.com
商務紛爭預防及解決服務		
鍾典晏 律師	886-2-2729-6666#23888	Kelvin.Chung@tw.pwc.com
林佩樺 律師	886-3-500-7077#35729	Perlen.Lin@tw.pwc.com
林倩夷 律師	886-6-234-3111#60502	Chiani.lin@tw.pwc.com

www.pwclegal.com.tw

PricewaterhouseCoopers Legal (普華商務法律事務所暨普華智財管理顧問股份有限公司) 結合 PricewaterhouseCoopers, Taiwan (資誠聯合會計師事務所暨資誠稅務諮詢顧問股份有限公司)，針對知識經濟時代之智慧財產管理操作及策略提供客戶稅務、法律、智財管理等全方位諮詢服務及整合性解決方案。服務範圍包括智慧財產相關之申請維護、行政救濟、爭議處理、管理策略及模式分析，智慧財產佈局，企業跨國智財交易（包括技術移轉、專利授權、技術投資、國際共同研發等）之風險與利潤配置評估，及跨國併購智慧財產之租稅管理。另對應企業全球化營運之需求，普華及資誠與全球聯盟所緊密結合，提供客戶最即時的智財權服務。

Disclaimer: 本刊物內容僅提供參考使用，非屬本所對相關特定議題表的意見，閱讀者不得據以作為任何決策之依據，亦不得援引作為任何權利或利益之主張。若有任何事實、法令或政策之變更，本所保留修正本刊物內容之權利。

Copyright: 本刊物內容未經本所同意不得任意轉載或作其他目的之使用。

© 2014 PricewaterhouseCoopers Taiwan. All rights reserved. PwC refers to the Taiwan member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.tw for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.