

專利話廊

於中國大陸進行研發後之技術須注意之事項

杜燕文 中國大陸專利代理人



設立於上海之 A 設計公司，除了接受客戶之委託進行各產品之研發外，決策單位也會評估市場的需求，先行研發特定產品，而後再將技術轉讓於其他廠商藉以獲利。因此，為能提高技術之價值，於完成研發後，除了向中國大陸提出發明專利之申請外，也會向我國、美國及 EPC 提出發明專利申請，之後再依與廠商間的約定，辦理技術轉讓並同時於各國辦理專利申請權或專利權之轉讓程序。

惟因 A 設計公司技術之實質內容均於中國大陸完成研發，因此 A 設計公司須特別注意以下之規定：

1. 依中國大陸專利法第 20 條規定，任何單位在中國大陸完成的發明向外國申請專利，應事先報經專利行政部門進行保密審查，若違反此規定，於中國大陸申請的專利不授予專利權。

因此，A 設計公司若擬直接向外國申請專利，或於中國大陸提出發明專利申請後擬再向外國申請專利，須事先向專利行政部門提出請求，並詳細說明技術方案，若該發明可能涉及國家安全或重大利益需要保密，專利行政部門會及時向 A 設計公司發出保密審查通知，而 A 設計公司若未在請求遞交日起 4 個月內收到保密審查通知，即可向外國提出專利申請。

倘若專利行政部門對 A 設計公司發出保密審查通知，須及時作出是否需要保密的決定，但 A 設計公司若未在請求遞交日起 6 個月內收到需要保密的決定，即可向外國提出專利申請。

2. 於中國大陸若涉及技術轉讓或中國大陸專利之轉讓時，須特別注意受讓方是否為我國、外國或香港、澳門地區之個人、企業或其他組織，因中國大陸特別針對了技術之進出口制定了「中華人民共和國技術進出口管理條例」，其中關於技術出口，係指從中國大陸境內向境外，通過貿易、投資或者經濟技術合作的方式轉移技術的行為，技術出口之行為即包括了專利權轉讓、專利申請權轉讓、專利實施許可、技術秘密轉讓、技術服務和其他方式的技術轉移。

因此，A 設計公司若擬將技術及專利轉讓於上述受條例限制之受讓方，則依條例之規定先行確認其技術是否屬「對外貿易法」第 16 條、第 17 條所規定之禁止或限制出口之技術，若屬於禁止出口的技術則不得進行技術轉讓，當然也不能進行專利申請權或專利權之轉讓。

若屬限制出口之技術，則應當向外經貿主管部門提出申請，經貿主管部門應會同科技管理部門對該技術進行審查，並自收到申請之日起 30 個工作日內作出批准或不批准的決定；若經批准，外經貿主管部門將發給 A 設計公司技術出口許可意向書，A 設計公司可與受讓方進行實質性談判，進而簽訂技術出口合同；之後，A 設計公司即可提交技術出口許可意向書、技術出口合同副本、技術資料出口清單及簽約雙方法律地位的證明文件，向外經貿主管部門申請技術出口許可證，待審查後，外經貿主管部門若作出許可之決定，即會發出技術出口許可證。

若屬自由出口的技術，應提交技術出口合同登記申請書、技術出口合同副本及簽約雙方法律地位的證明文件，向外經貿主管部門辦理登記，外經貿主管部門於收到文件之日起 3 個工作日內，對技術出口合同進行登記，並頒發技術出口合

同登記證。

因此，A設計公司之技術若屬限制出口之技術，則須取得技術出口許可證，若屬自由出口的技術，則須取得技術出口合同登記證，即可將技術轉讓於受讓方。

另於辦理中國大陸之專利申請權或專利權轉讓程序時，更須出具技術出口許可證或技術出口合同登記證，以及雙方簽字或蓋章之轉讓合同，方可向專利行政部門辦理專利申請權或專利權之轉讓登記，專利申請權或專利權的轉讓自登記之日起生效。

故由上述，A設計公司須特別留意，倘若擬向外國提出發明專利申請時，務必先提出保密審查之請求，若未先提出保密審查之請求，其於中國大陸申請之專利即有不授予專利權之情形，甚至於取得專利權後，他人也可依此理由提起無效宣告之請求。

當A設計公司擬將技術轉讓或專利進行轉讓時，則須先確認該技術是否屬限制出口或自由出口之技術，再依管理條例申請技術出口許可證或技術出口合同登記證，即可辦理技術轉讓，再配合轉讓合同即可辦理專利申請權或專利權之轉讓登記，若A設計公司之技術屬禁止出口之技術或屬限制出口之技術而未經許可，恐會依照刑法關於走私罪、非法經營罪、洩露國家秘密罪或其他罪的規定，依法追究刑事責任，若罪尚未達刑事處罰，依不同情況，依照海關法有關規定處罰，或由外經貿主管部門給予警告，沒收違法所得，處違法所得 1 倍以上 5 倍以下的罰款。

因此，A設計公司於進行各產品之研發時，須先釐清那些屬對外貿易法第 16 條及第 17 條中所規定之禁止或限制出口技術，且於擬提出外國專利申請或進行技術轉讓、專利轉讓時，須依相關規定辦理，避免發生違法情事。

秘密保持命令之簡介

王麗真

一、前言

企業經營最重要之資產除了人力之外，不外乎為其營業秘密，諸如成本之控管、專利技術成份或專利授權之相關細節內容等必須採取嚴密保護措施之重要事項，而企業於專利訴訟程序中，將無可避免的因為舉證責任、法院職權調查、證據保全或保全程序而揭露上開事項。是以，我國之智慧財產權訴訟制度中，參照日本法制增設秘密保持命令之制度，考量重要事證等訴訟資料涉及營業秘密者，得向法院聲請秘密保持命令，以確保該秘密持有人之營業秘密不外洩。易言之，專利爭訟事件最須保密之對象即他造當事人，因為專利訴訟極可能是同業競爭者所提起，此時依民事訴訟法第 242 條規定，得聲請法院裁定不予准許或限制對造或其他利害關係人閱卷行為，然他造當事人之權利亦同受法律保護，為兼顧上開互有衝突之利益，故智慧財產案件審理法設秘密保持命令制度，用以防止當事人間之營業秘密因提出於法院而洩露之風險。

二、案例

稍早蘋果公司與三星公司之專利訴訟戰眾所皆知，當時三星公司委任律師事務所 Quinn Emanuel 將法院下令保密並註明僅限律師審閱「Highly Confidential Attorney's Eyes Only」當事人不能審閱之訴訟相關資訊，上傳至該事務所與三星公司建立之共享檔案區，致使蘋果公司與第三人間之專利授權、和解條件等機密資訊完全被三星公司所知悉。此一行為之後果，除影響蘋果公司之訴訟利益外，同時將導致蘋果公司可能因此要考慮後續之商業策略布局，故營業秘密之保護對於企業之重要性不言可喻。

三、定義

智慧財產案件審理法第 2 條規定，「本法所稱營業秘密，係指營業秘密法第 2 條所定之營業秘密」。而營業秘密法第 2 條就營業秘密定義，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合下列要件者：

- 一、非一般涉及該類資訊之人所知者。
- 二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。
- 三、所有人已採取合理之保密措施者。」

易言之，欲受營業秘密法保護應具三特徵：1.具秘密性 2.具經濟價值 3.已採取合理保密措施。營業秘密法第二條則係參酌「與貿易有關之智慧財產權協定」(TRIPs) 第 39 條第 2 項之規定，即：「自然人及法人對合法擁有之下列資訊，應可防止其洩漏，或遭他人以不誠實之商業手段取得或使用：

1. 秘密資訊，亦即指不論以整體而言，或以其組成分子之精確配置及組合而言，這類資訊目前仍不為一般涉及該類資訊之人所知或取得者；
2. 因其秘密性而具有商業價值者；
3. 所有人已採行合理步驟以保護該資訊之秘密性者。」

而智慧財產案件審理法第 2 條之立法理由另表示，「本法所稱營業秘密之定義，刑法第 317 條、第 318 條所稱之工商秘密亦包括在內」，又台灣高等法院八十四年度上易字第六四三三號判決認為，「所謂工商秘密，係指工業或商業上之發明或經營計劃具有不公開之性質者」，是以，刑法上之工商秘密亦包括在得以聲請秘密保持命令之範圍。

四、我國相關法規

關於智慧財產權訴訟之秘密保持命令，係規定在智慧財產案件審理法第 11 條至第 15 條、第 35 條及第 36 條（此為罰責部份）。此外，智慧財產法院另訂其作業所需之「辦理秘密保持命令作業要點」，就秘密保持命令案件之相關卷證保密流程及注意事項為詳細規範。以下僅就該作業要點較為重要之規定臚列：

第五點、書記官收受秘密保持命令聲請書狀，應即陳送法官批示後，以專用封套密封，並於封面加註承辦股別、本案案號、案由、頁數、件數、附件數，加註日期簽章後，送科室分案。

第六點、秘密保持命令之聲請，應另行分案，並分由受理本案訴訟或證據保全事件之承辦股辦理其卷宗應與其他卷宗區分顏色。

第七點、秘密保持命令之卷證、資料之存放應由機關首長指定之專責人員保管，調閱時應經登記載明調閱、檢還之人員、時間、目的；並應另備保險箱或其他具安全防護功能之金屬箱櫃，裝置密鎖存放之，必要時並得裝置監視系統。前項之專責人員調、離職時，應列冊將保管之卷證、資料，逐項點交接任之專責人員。

第八點、秘密保持命令協商會議，出席人員除應對會議內容保密外，並不得將會議資料攜離會場會後由法院當場清點收回。

第九點、秘密保持命令事件之法庭錄音，應當庭製作備份後，存放卷宗內證物袋，並由書記官彌封、簽名及加註日期。錄音備份製作完成後，應將原電腦筆錄內容及錄音刪除。

第十點、秘密保持命令卷宗之調取、文稿陳閱、歸檔等流程，由書記官親自持送或裝入保密箱中傳送。

五、結論

秘密保持命令係同時兼顧兩造當事人之訴訟權及營業秘密保護之制度，故受有秘密保持命令者，僅得為實施該訴訟之目的使用，且不得對未受秘密保持命令之人開示，例如受委任之律師或代理人即不得將其自書記官處所得應受秘密保持之資料交由其他人影印或閱覽。而智慧財產法院受理秘密保持命令之後，就該秘密保持命令事件之相關卷證資料極度重視，另訂與一般卷證閱覽不同之程序及嚴格要求，例如僅該承辦法官及書記官得以接觸該等受封存之秘密資料，同時亦明定違反者得處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金，以上種種嚴苛規定皆祈使該秘密保持事項不予洩露，同時不防礙訴訟程序之進行。

此外，按智慧財產案件審理法第 9 條第 1 項規定，「當事人提出之攻擊或防禦方法，涉及當事人或第三人營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判；其經兩造合意不公開審判者，亦同。」亦即關於智慧財產涉訟案件，當事人提出之攻擊或防禦方法，如涉及當事人或第三人營業秘密，當事人得聲請或合意法院不公開審判。同條第 2 項另定，「訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影」。以上，即為我國法令中，關於營業秘密之保護規範，簡介如上，以供參考。