



經濟部
Ministry of Economic Affairs

ISSN : 2311-3987

中華民國 115 年 1 月

智慧財產權 月刊

325

本月專題

淺談標準必要專利於新興市場之訴訟實務

淺談標準必要專利於新興市場之訴訟
實務（上）——以印度為例

淺談標準必要專利於新興市場之訴訟
實務（下）——以巴西為例

論 述

淺談英文縮寫商標的保護爭議與實務
標準——兼論智慧財產及商業法院 113
年度行商訴字第 43 號行政判決



經濟部智慧財產局 編製



第 325 期
中華民國 115 年 1 月號

智慧財產權月刊

刊 名：智慧財產權月刊
創刊年月：民國 88 年 1 月
出刊日期：民國 115 年 1 月 1 日
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：廖承威
總編輯：何燦成
副總編輯：高秀美
編審委員：
謝曉光、李清祺、張睿哲、
胡秉倫、洪盛毅、何燦成、
周志賢、傅文哲、謝孟峰、
謝敏哲、謝裕民、賴炳昆、
林麗芬、簡正芳、劉真伶、
陳宏杰、高嘉鴻、林怡君、
魏紫冠、高秀美
執行編輯：謝麗玉、史浩禎
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地 址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 3 樓
徵稿信箱：tipoma@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23766133
傳真號碼：(02) 27373183
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—淺談標準必要專利於新興市場之 訴訟實務	
淺談標準必要專利於新興市場之訴訟 實務（上）——以印度為例	林建儒 05
淺談標準必要專利於新興市場之訴訟 實務（下）——以巴西為例	賴韻曲 28
論述	
淺談英文縮寫商標的保護爭議與實務 標準——兼論智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 43 號行政判決	陳珮璇 49
附錄	65

Issue 325
Jan 2026

Intellectual Property Rights Journal

Intellectual Property Rights Journal

First Issue: January 1999

Published Date: January 1, 2026

Publishing Agency: TIPO, MOEA

Publisher: Cheng-Wei Liao

Editor in Chief: Chan-Cheng Ho

Deputy Editor in Chief:

Hsiu-Mei Kao

Editing Committee:

Hsiao-Kuang Hsieh; Ching-Chi Li;

Jui-Che Chang; Ping-Lun Hu;

Sheng-I Hung; Chan-Cheng Ho;

Chih-Hsien Chou; Wen-Che Fu;

Meng-Feng Hsieh; Miin-Jer Hsieh;

Yu-Min Hsieh; Ping-Kun Lai;

Li-Fen Lin; Cheng-Fang Chien;

Chen-Lin Liu; Jeffrey Chen;

Chia-Hung Kao; Yi-Chun Lin;

Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao

Executive Editor: Li-Yu Hsieh;

Hao-Chen Shih

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>

Address: 3F, No.185, Sec. 2, Xinhai

Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:

tipoma@tipo.gov.tw

Phone: (02) 23766133

Fax: (02) 27373183

GPN : 4810300224

ISSN : 2311-3987

Table of Content (Chinese) **01**

Table of Content (English) **02**

Call for Papers **03**

A Word from the Editor **04**

**Topic of the Month — Brief Discussion on
Standard Essential Patents Litigation Practices
in Emerging Markets**

Brief Discussion on Standard
Essential Patents Litigation
Practices in Emerging
Markets (I) — India *Jian-Ru Lin* **05**

Brief Discussion on Standard
Essential Patents Litigation
Practices in Emerging
Markets (II) — Brazil *Yun-Chiu Lai* **28**

Papers & Articles

Disputes and Practical Standards in
the Protection of Acronym Trademarks:
with an Analysis of the Intellectual
Property and Commercial Court
Judgment No. 43 (2024) *Pei-Hsuan Chen* **49**

Appendix **65**



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、產業發展及政策探討等著作，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元，超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4000~10,000 字（不含註腳）為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字（不含註腳）。

徵稿簡則請參：

<https://www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/206-3048.html>



編者的話

標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）是為了實現某項特定技術標準而必須使用的專利。近年來新興市場數位產業快速發展，觀察在印度及巴西相關 SEP 訴訟案件顯著增加，法院如何公正地處理這些 SEP 案件的授權及侵權爭議，非常值得深入研究探討。本期特別以「淺談標準必要專利於新興市場之訴訟實務」為專題，提出「淺談標準必要專利於新興市場之訴訟實務」（上）（下）2 篇文章，分別探討印度及巴西的專利訴訟制度及 SEP 司法實務。此外，本期另有「淺談英文縮寫商標的保護爭議與實務標準——兼論智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 43 號行政判決」之論述。以下就本期專題及論述簡介如下：

專題一由林建儒所著「淺談標準必要專利於新興市場之訴訟實務（上）——以印度為例」，以全球最大新興市場之一的印度為對象，研究該國法院對於善意協商義務、公平合理且無歧視（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, FRAND）授權費率認定、禁制令與臨時措施標準之裁量準則，並透過近年 SEP 訴訟案例，探討印度對於 SEP 紛爭解決的發展動態。

專題二由賴韻曲所著「淺談標準必要專利於新興市場之訴訟實務（下）——以巴西為例」，解析巴西司法機關在 SEP 案件中的審理趨勢，為關注巴西於全球專利布局及訴訟策略的專利權人與實施人，提供該國訴訟環境與發展方向的整體概覽。

論述由陳珮璇所著「淺談英文縮寫商標的保護爭議與實務標準——兼論智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 43 號行政判決」，本文以智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 43 號行政判決為切入點，探討英文縮寫商標所衍生的相關爭議，藉此反思商標在品牌經營中的角色，並進一步提出對縮寫商標保護與品牌管理的見解。

淺談標準必要專利於新興市場之訴訟實務（上） ——以印度為例

林建儒

壹、前言

貳、專利訴訟制度

一、法律制度

二、法院體系

參、標準必要專利訴訟案例實務

一、Lava International v. TLM Ericsson

二、InterDigital v. Oppo and Ors.

三、Intex Technologies v. TLM Ericsson

四、Nokia Technologies OY v. Guangdong Oppo

五、InterDigital Technology Corporation v. Xiaomi Corporation

六、TLM Ericsson v. Competition Commission of India (CCI)

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局專利審查二組專利助理審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

為探討印度標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）法律制度與司法實務，本文透過法院案例，說明其在授權談判與紛爭解決上的態度與發展方向。前半部介紹印度專利訴訟制度，包括專利法修訂歷程、智慧財產法庭與商業法院架構、專利訴訟程序及救濟手段，說明制度如何因應智慧財產爭議。後半部則著眼於SEP司法實務，研究印度法院對於善意協商義務、公平合理且無歧視（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, FRAND）授權費率認定、禁制令與臨時措施標準之裁量準則，並以Lava v. Ericsson、InterDigital v. Oppo、Intex v. Ericsson、Nokia v. Oppo、InterDigital v. Xiaomi及Ericsson v. CCI等判例為例，呈現印度法院對反箝制問題、專利組合授權正當性及專利法與競爭法管轄之判斷。

關鍵字：標準必要專利、FRAND授權、印度專利訴訟、授權談判

Standard Essential Patent、FRAND Licensing、Patent Litigation in India、
Licensing Negotiation

壹、前言

印度作為全球最大的新興市場之一，在智慧型手機與物聯網（Internet of Things, IoT）等數位產業快速成長，近年也越來越重視智慧財產權的保護。根據世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）之 2024 年世界智慧財產權指標¹，2023 年印度核准的專利數與 2022 年相比，增加 45,563 件，大幅成長 149.4%²。與此同時，德里高等法院於 2024 年針對電信領域 SEP，作出第一個最終判決，為 SEP 在印度的授權作出錨定，可以預見 SEP 持有人將更有意願與動機至兼具消費市場與智慧財產權制度的印度進行 SEP 談判授權。

本文淺談印度有關 SEP 之專利法律制度與訴訟體系，並透過近年印度法院之 SEP 訴訟案例，聚焦 SEP 在印度授權談判時之紛爭，初探這個全球製造重鎮於 SEP 爭議解決上的當前態度與發展方向。

貳、專利訴訟制度

一、法律制度

規範印度專利制度的印度專利法³自 1970 年實施，其後印度作為世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）成員國，為符合與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS），經 1999 年、2002 年、2005 年等 3 次主要修訂，而有了印度現今專利法的雛型。

近期則分別在 2021 年與 2024 年進行了修法。透過 2021 年的修法，正式廢除原本負責智慧財產權上訴審理的智慧財產上訴委員會⁴（Intellectual Property Appellate Board, IPAB）。該委員會原本審理涉及專利、商標與著作權等案件，並審查專利局、商標局等機關的決定。其負責案件移交德里高等法院智慧財產法庭

¹ World Intellectual Property Indicators 2024, WIPO, <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2024-en-world-intellectual-property-indicators-2024.pdf> (last visited Oct. 14, 2025).

² 2024 年世界智慧財產權指標，頁 18。

³ 印度專利法 2024 年修訂版，https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/IPOAct/1_113_1_The_Patents_Act_1970__incorporating_all_amendments_till_1-08-2024.pdf（最後瀏覽日：2025/10/14）。

⁴ IPAB 自 2005 年起至 2021 年遭裁撤為止，負責審理專利訴願（Appeal）與撤銷（Revocation）的上訴案件，取代高等法院成為專利異議與行政救濟的專責機關。

（IP Division），智慧財產法庭專責智慧財產權之上訴與訴訟，目前清奈及加爾各答高等法院也相繼設立智慧財產法庭。2024 年則修訂加重處罰未取得專利權而於行銷產品時宣稱持有專利權之冒稱行為等數條專利法罰則⁵。

此外，在 2016 年當時的商工部產業政策及推廣部門⁶（Ministry of Commerce and Industry Department of Industrial Policy & Promotion, DIPP）提出 2016 年印度國家智慧財產權政策⁷（National Intellectual Property Rights Policy），以「創意印度，創新印度」為口號，希望達成七大目標⁸。依據該政策，印度政府設立了智慧財產權推廣與管理小組（Cell for IPR Promotion and Management, CIPAM），專責智慧財產權的推廣與教育。雖然政策本身不具法律約束力，但透過引導法律修訂、簡化行政流程，並建立執行與宣導機制，對印度的智慧財產體制產生具體的法律與實務影響。

二、法院體系

依據 WIPO 出版之國際專利案件管理指南法官版⁹，印度全國採用共同的法院架構，最高層級為印度最高法院，位於新德里，是印度司法體系的最終上訴機關。最高法院擁有上訴管轄權（Appellate jurisdiction）、憲法管轄權（Constitutional jurisdiction）、再審與特別管轄權（Review and special jurisdiction）。

位於印度最高法院之下的是各地的高等法院（High Courts）。印度共有 24 所高等法院。所有高等法院亦均擁有上訴、憲法與再審等管轄權。其中，少數高等法院還擁有第一審管轄權（Original Jurisdiction），可直接受理包括智慧財產訴訟在內的民事案件。具備此類第一審管轄的高等法院包括：德里（Delhi）、孟買

⁵ 智慧財產局 113 年新南向智慧財產國際研討會印度專利制度簡介，<https://www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/116-18757.html>（最後瀏覽日：2025/10/14）。

⁶ 現已更名為印度商工部產業及國內貿易推廣部門（Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT）。

⁷ 2016 年印度國家智慧財產權政策，https://www.ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/2016-_National_IPR_Policy-2016__English_and_Hindi.pdf（最後瀏覽日：2025/10/14）。

⁸ 提升智慧財產認知、促進智慧財產產出、建立法律與立法架構、強化行政與管理效能、推動智慧財產商業化、加強執法與司法裁決機制、培育智慧財產人才與能力。

⁹ An International Guide to Patent Case Management for Judges Chapter 6.3.1 Court system in India, Justice Madan B. Lokur (ret.) et al, <https://www.wipo.int/patent-judicial-guide/en/full-guide/front-matter> (last visited Oct. 14, 2025).

（Mumbai）、清奈（Chennai）、加爾各答（Kolkata）與西姆拉（Shimla）；不過幾乎所有的專利訴訟案件皆是在德里高等法院進行。

所有來自高等法院的上訴皆可提交至最高法院。部分高等法院設有法院內部上訴制度（Intracourt Appeal），允許當事人對單一法官所做出的判決提出上訴，其後將由另一組兩名法官組成的合議庭（Division Bench）審理。此制度在保障當事人權益、強化法律適用一致性方面，扮演重要角色。

印度在 2015 年開始實施商業法院法¹⁰（Commercial Courts Act, 2015），旨在提供快速審理特定商業爭端的法院，這些商業爭端包含智慧財產權糾紛。所有超過 30 萬印度盧比¹¹的商業爭端，必須依據商業法院法提交至快速審理法院（fast-track courts）進入快速審理程序。每個地區現已指定設有專門處理此類爭端的商業法院。具備第一審管轄權的高等法院也設有商業法庭（Commercial Division），以審理此類商業爭議。此外，每所高等法院亦設有商業上訴部門（Commercial Appellate Division），專責快速審理商業案件的上訴。

在印度欲提起超過 30 萬印度盧比之專利訴訟，可向各高等法院之商業法庭提起，而若該高等法院已設立智慧財產法庭（如德里高等法院），則案件將由更專業的智慧財產法庭審理¹²，以確保案件能更高效、專業地解決。

（一）專利訴訟程序

根據歐盟發行之印度智慧財產執行指南¹³，專利權人於印度進入訴訟或其他對抗性程序（confrontational measure）之前，可聯繫潛在的被授權人，通知對方自身持有專利，並指出對方已侵害該項專利。對於一些中小型企業，因其可能無力應對訴訟，或許一封警告函（cease-and-desist

¹⁰ 商業法院法，<https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2156/1/a2016-04.pdf>（最後瀏覽日：2025/10/14）。

¹¹ 商業法院法第 1 章第 2 條第 1 項第 (i) 款。

¹² 德里高等法院智慧財產法庭規則第 26 條，https://delhihighcourt.nic.in/files/Notifications%20and%20Practice%20Directions/notificationfile_wd6kndkfb4g.pdf（最後瀏覽日：2025/12/05）。

¹³ Guide to IP Enforcement in India, Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (European Commission), 2022, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7be72e4c-92ca-11ec-b4e4-01aa75ed71a1/language-en> (last visited Oct. 14, 2025).

letter) 即可遏止其行為。潛在的被授權人在收到警告函後可能會主動提出解決建議，進而展開談判。

若雙方無法達成共識，需向法院提起訴訟，且所涉及金額超過 30 萬印度盧比，此時可向印度商業法院提起民事訴訟。整體訴訟流程如下：

1、起訴與初期程序

訴訟一經提起 (Filing of Suit)，法院可於 4 天至一週內裁定單方臨時禁制令 (Ex-Parte Interim Injunction)。被告則須於 30 天內提出答辯書 (Defense (Written Statement))，最多可延長 90 天；法院接著將進行文件檢查 (Inspection of documents)，需於答辯書提出後 30 天內完成，亦可延長 30 天。

2、審理前準備與舉證階段

檢查完成後 15 天內，當事人需進行文件承認或否認 (Admission/Denial of documents)；之後將於 4 週內召開第一次案件管理聽證 (Case Management Hearing)，並視需要定期召開。案件管理聽證後法院會安排證據調查 (Evidence)，記錄證人證詞，直至所有證人作證完畢。接著進行辯論 (Arguments)，所有辯論過程須於第一次案件管理聽證起算 6 個月內結束。

3、裁判與上訴程序

辯論結束後 90 天內，法院應做出最終判決 (Final Judgment)。不服判決者可於 60 天內提起上訴 (Appeal)，上訴案件將於 6 個月內由商業上訴法院 (Commercial Appellate Division Court) 作出裁判。

上述 1~3 訴訟流程可整理如下圖¹⁴。

¹⁴ 資料來源：歐盟印度智慧財產執行指南。

Timeline of Civil Proceedings before a Commercial Court

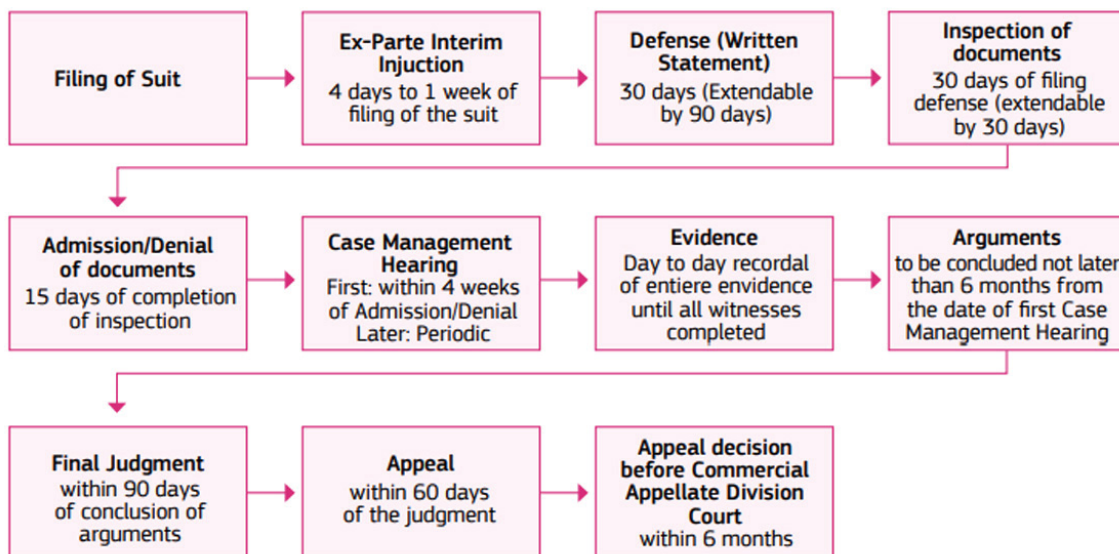


圖 印度專利訴訟程序流程圖

每件案件所需時間依案件複雜度與法院排程而異。自 2015 年商業法院法實施後，針對指定價值智財案件，設有加速處理機制，包含專利在內的商業訴訟，目標自第一次案件管理聽證¹⁵起算不超過 6 個月內結束所有辯論程序¹⁶。惟就實際訴訟運作上，每件專利訴訟案件仍需耗時最少 4～5 年。

（二）救濟手段

在印度，智慧財產權的執执行程序可分為民事、刑事與邊境執法三類救濟方式。其中以民事救濟最為常見，包含永久禁制令（Permanent Injunction）、金錢賠償（Monetary Costs）、交付與銷毀侵權物品（Delivery-up and Destruction of Infringing Material）、單方臨時禁制令、

¹⁵ 根據商業法院法 ORDER XV A 第 2 條，案件管理聽證是由法官主持，藉以釐清爭點，安排證據調查順序，設定書狀提交與口頭辯論等時間表，並鼓勵雙方考慮調解或仲裁等替代爭端解決方式。此制度讓法院主動管理訴訟程序，有助於加快案件處理、節省資源並減少不必要的延宕。

¹⁶ 商業法院法 ORDER XV A 第 3 條。

暫時禁制令（Temporary Injunction）、指派當地調查官¹⁷（Appointment of Local Commissioner）、要求提供帳務或銀行保證金（Account of Profits, or The Deposit of Bank Guarantee）等。

參、標準必要專利訴訟案例實務

SEP 對印度的重要性體現在其推動國家技術創新與產業升級的戰略角色。隨著印度致力於從單純製造既有設計，邁向開發自主創新，SEP 所保障的通訊與物聯網技術標準成為實現「繁榮印度¹⁸」（Viksit Bharat@2047）願景的關鍵支柱。SEP 是智慧型手機與物聯網裝置全球互通的基礎，而印度已是全球第二大手機製造國，智慧型手機與物聯網市場的快速成長，使 SEP 成為鞏固技術主權與全球競爭力的必要條件。為讓中小企業與新創也能參與這一創新生態，印度欲建立一個兼顧專利權人與實施人權益的 SEP 授權制度，並提供有效率的爭端解決機制與市場誘因，以促進本土企業的技術投入與智慧財產獲利能力。

根據印度國際經濟關係研究委員會（Indian Council for Research on International Economic Relations, ICRIER）於 2024 年 12 月發布之印度司法實務中的 SEP 授權見解¹⁹，在印度，SEP 訴訟逐漸發展出一套具有特色的實務脈絡，其主要爭點圍繞在善意談判、FRAND 條件認定、臨時禁制令²⁰（Interim Injunction）的標準、資訊揭露與保密措施等。

¹⁷ 法院可指派當地調查官進行證據搜集，包括檢查製程、倉儲、製造紀錄、銷售紀錄，甚至前往海關取樣等，並拍照錄影，全程製作報告。報告不屬於裁判，僅供法院參考。當事人可針對當地調查官報告提出異議。

¹⁸ Viksit Bharat@2047 是印度政府為迎接 2047 年獨立百年所提出的宏大願景，目標是將印度轉型為一個已開發國家。該願景涵蓋經濟繁榮、社會進步、環境永續與有效治理等多個發展面向，凸顯出印度當前所處的重要轉折點，<https://iipe.ac.in/iipeviksitbharat@2047/>（最後瀏覽日：2025/10/14）。

¹⁹ Navigating SEP Licensing: Insights from Indian Jurisprudence, Indian Council for Research on International Economic Relations, 2024, <https://icrier.org/publications/navigating-sep-licensing-insights-from-indian-jurisprudence/> (last visited Oct. 14, 2025).

²⁰ 屬於暫時禁制令的一種。其效力通常持續至法院對該案件作出最終判決為止。因此，臨時禁制令的功能在於命令或禁止某一方在訴訟期間內從事特定行為。主要目的是為了維持現狀，避免爭議事件在訴訟審理過程中惡化。

SEP 一旦被納入通訊或編碼等產業標準，實施該技術者即必須取得授權，否則即構成侵權，這使得 SEP 專利權人在標準確立後取得較高的談判優勢。為避免專利擁有者藉此提出過高授權條件，國際間發展出「公平、合理且無歧視」（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, FRAND）授權原則。然而，在印度部分實施人利用談判拖延策略，實施 SEP 而不取得授權，造成所謂「反籍制」（hold-out）現象。法院在多起案件中認定實施人因未積極回應授權邀約，構成不願意接受授權的實施人（unwilling licensee），進而核發損害賠償與禁制令。

在授權條件方面，印度法院普遍接受以產品終端售價作為計算權利金的基礎。此外，訴訟中常涉及商業機密揭露問題，法院也建立保密小組²¹（confidentiality club）之機制，允許授權合約等敏感文件僅供特定人員檢視，兼顧雙方利益。

SEP 訴訟在印度更面臨適用法律之爭議。行動裝置製造商曾向印度競爭委員會（Competition Commission of India, CCI）投訴 SEP 權利人濫用市場地位，但印度法院認為專利授權爭議應由「專利法」處理，而非歸屬於競爭法管轄，並強調外國法院不應該介入印度專利訴訟。

以下將透過印度近期的 6 個 SEP 判決案例，以司法判決內容觀察印度涉及 SEP 的重要訴訟案件趨勢。實際上 SEP 授權在印度進入法院訴訟程序的爭議僅占極少數，大部分授權談判多以和平方式達成協議。即便是少數進入對立態勢的授權談判案件，大多也在正式判決前由雙方私下和解。

一、Lava International v. TLM Ericsson²²

本案專利權人為 TLM Ericsson，實施人為 Lava International。Lava v. Ericsson 案是德里高等法院針對電信領域 SEP，於 2024 年所作出的第一個最終判決。經歷長時間的授權協商後，印度本土的手機與家電製造商 Lava 於 2015 年向 Ericsson

²¹ 保密小組（confidentiality club）是由一群特定人員組成，僅限其成員能接觸特定的機密資訊與資料，其他人不得閱覽。這是一種由印度法院設置的制度工具，通常由律師與外部專家組成，專門用於讓其成員能查閱一方當事人申請設立保密小組時所提供的機密文件，<https://thelawbrigade.com/wp-content/uploads/2023/03/Munesh-Kumar-Sharma-2-IPLR.pdf>（最後瀏覽日：2025/10/14）。

²² Lava International Limited vs Telefonktiebolaget Lm Ericsson on 28 March, 2024, Delhi High Court, <https://indiankanoon.org/doc/130712480/> (last visited Oct. 14, 2025).

提起訴訟，Ericsson 隨後也於同年 3 月在德里高等法院對 Lava 提告，要求禁制令與侵權賠償。法院 2016 年 6 月發布了臨時禁制令，禁止 Lava 銷售其產品。不過，Lava 對該禁制令提出上訴，並在法院要求其提供暫時性擔保金²³（Temporary Deposit）的條件下成功撤銷禁制令。

法院整理並聚焦於幾項關鍵爭點，包括 SEP 的有效性、侵權判定，以及 FRAND 授權費率與損害賠償的計算。法院也在 2016 年 3 月設立了保密小組，方便雙方交換包含授權協議在內的敏感文件。

在 2024 年 3 月作出的最終判決中，德里高等法院認為 Lava 產品符合技術標準，而該標準需實施 Ericsson 所持有專利，故裁定 Lava 所銷售之具備實施 2G 與 3G 標準的行動裝置產品侵害了 Ericsson 的 SEP。並認定 Ericsson 已經釋出善意努力進行協商；然而 Lava 卻在自 2011 年 11 月起長達兩年的協商期間，未針對 Ericsson 提出的 FRAND 授權方案給予實質回應，僅反覆表示需內部討論或諮詢技術人員，未提出任何對價或反要約，因而被法院認為是「不願意接受授權的實施人」。

法院依據可比較授權（comparable license agreement）的方式，裁定 Ericsson 得請求損害賠償，並認為由於電信網路連接是行動裝置的核心功能，權利金應以最終產品價格為基礎計算。經比較 Ericsson 與多家印度手機製造商之間的授權協議後，法院將 FRAND 費率定為 Lava 裝置淨銷售價格的 1.05%。

在本案中，Lava 挑戰了 Ericsson 專利的有效性。文件記載 Lava 主張 IN 234157 因欠缺新穎性被判無效，並依據 ITU-T Recommendation G.729 作為比對。法院審理後，裁定 IN 203034 因不具專利標的適格且欠缺新穎性而無效，其餘七件涉案專利經過對新穎性、進步性與專利標的的審查後均維持有效。

至於必要性，法院從雙方往來的信件中認定 Lava 在協商與訴訟期間從未質疑專利必要性。最終法院表示 Ericsson 透過侵權對照表（claim chart）已充分證明專利與標準的一致性，Lava 並未提出可信反駁，因此認定相關專利屬於 SEP。

²³ 法院要求 Lava 提供擔保金是為了防止 Lava 持續利用訴訟程序拖延授權談判並繼續侵權，同時也保障 Ericsson 在訴訟期間不會面臨經濟損失風險。此金額原為 50 億印度盧比，後於法院裁量下調整為 30 億印度盧比。

此外，法院判定 Lava 應支付 Ericsson 的訴訟費用。至於 Lava 援引「耗盡原則」（Doctrine of Exhaustion）作為抗辯理由，法院予以駁回，認為 Lava 未能提供證據證明其產品來自已繳納權利金的供應商，或已簽署可使 Lava 免除補繳權利金責任的協議，即未能證明自身已於他國支付權利金或具有供應商提供免責協議等證據。法院也重申，若實施人未善意回應 FRAND 要約，專利權人有權請求針對過往使用行為的損害賠償。

針對 Lava 主張僅需授權所主張的八件專利，法院不予採納，並認為要求實施人對整個專利組合（Portfolio）進行授權具有正當性，因其可降低行政負擔、交易成本與法律風險。

本判決提供了法院未來審理專利有效性、必要性與 FRAND 義務時的明確架構。法院對於 FRAND 協商中善意行為的重視，以可比較授權作為權利金評估依據，以及在本案中否定耗盡原則抗辯的立場，皆可能成為未來印度 SEP 訴訟的重要指引。

二、InterDigital v. Oppo and Ors.²⁴

本案專利權人為 InterDigital，實施人為 Oppo。InterDigital Technology Corporation 在 2021 年針對廣東歐珀（Oppo）移動通信有限公司及其關聯公司（包括 Oppo、OnePlus 與 Realme）在印度、英國、德國提起兩件訴訟，稱其所販售支援通訊與影音標準之智慧型手機與行動裝置侵害原告之 SEP。訴訟涉及多項 SEP，包含 5 件與無線通訊技術標準相關及 3 件與高效率視訊編碼（High Efficiency Video Coding, HEVC）標準相關之專利。InterDigital 主張實施其持有專利對於使 Oppo 設備符合相關標準而言是必要的，而被告從 2014 年 10 月至 2021 年，即使歷經多年協商，仍未與其達成授權協議。InterDigital 指控其為「不願意接受授權的實施人」。

訴訟初期的主要爭點為被告是否應提供全球銀行保證金，以擔保其因被控侵權可能產生的責任。最終在 2024 年 2 月的判決中，由於 Oppo 等公司在印度銷售

²⁴ Interdigital Technology Corporation vs Guangdong Oppo Mobile on 21 February, 2024, Delhi High Court, <https://indiankanoon.org/doc/122559806/> (last visited Oct. 14, 2025).

設備且財務狀況並不穩定，即使審理結果對 InterDigital 有利，也可能無法追回款項，因此需要以銀行保證金確保 InterDigital 的利益。根據被告陳述，法院認為被告在 Oppo 的全球銷售中，印度市場的占比約為 23% 至 25%，據此估算後法院命令 Oppo 向德里高等法院繳納一筆保證金，涵蓋 2021 至 2024 年間的銷售額，惟其實際金額並未公開。在被告同意上述條件後，原告不再主張核發臨時禁制令或其他臨時擔保措施，以加速訴訟審理。合議庭進一步說明，臨時保證金的目的並非對 SEP 訴訟任一方進行懲罰，而是為了在訴訟審結前，平衡雙方利益。

本案另一重要進展為法院成立「保密小組」。InterDigital 與 Oppo 雙方皆向法院請求對方揭露其專利授權協議，作為訴訟審理用途。為控管敏感資訊的交換，法院遂裁定成立「保密小組」。

由於雙方都將與 Qualcomm 之協議作為「可比較授權」加以主張，在後續的審前程序中，法院裁定 InterDigital 及被告分別與 Qualcomm 所簽訂的授權協議，皆須提供給保密小組成員審閱，因為這些協議對案件最終裁決具有實質關聯。值得注意的是，作為第三方被授權人的 Samsung 介入本案，並請求其與 InterDigital 的協議不得提供給 Oppo 的內部代表。不過，法院駁回該請求，認為已採取足夠保障措施以保護 Samsung 的商業利益。

在上述訴訟程序進行期間，InterDigital 與 Oppo 於 2024 年 10 月 29 日達成全球和解，結束這場複雜爭端。本案以雙方和解收場，亦符合全球 SEP 爭議多以協商解決的趨勢。

三、Intex Technologies v. TLM Ericsson²⁵

本案專利權人為 Ericsson，實施人為 Intex。Ericsson 於 2014 年在德里高等法院提起專利侵權訴訟，主張印度手機商 Intex 所販售之在印度銷售的多款行動電話與通訊裝置侵害其 8 項與 2G 與 3G 行動通訊技術相關的 SEP。一審法官於 2015 年 3 月裁定對 Intex 發布附條件禁制令，其條件為 Intex 須在 4 週內預付

²⁵ Telefonaktiebolaget Lm Ericsson ... vs Intex Technologies (India) Limited on 13 March, 2015, Delhi High Court, <https://indiankanoon.org/doc/74163100/> (last visited Oct. 14, 2025).
Intex Technologies (India) Ltd vs Telefonaktiebolaget L M Ericsson ... on 29 March, 2023, Delhi High Court, <https://indiankanoon.org/doc/84641416/> (last visited Oct. 14, 2025).

Ericsson 50% 權利金，剩餘 50% 則以銀行保證金擔保，其後每 6 個月依同樣方式續行，達成條件則不會觸發將符合 2G 與 3G 標準手機下架的禁制令。

法院做出此臨時性安排的理由，是為了在訴訟期間確保 SEP 專利權人能獲得適當補償，同時兼顧臨時救濟與持續訴訟程序的平衡。

對此結果不滿的雙方皆於 2018 年提出上訴：Ericsson 要求全額付款，Intex 則主張應完全撤銷該決定。不過，合議庭在 2023 年 3 月 29 日判決中認為 Intex 的上訴缺乏法律依據，指出 Intex 自 2008 年起與 Ericsson 長期協商，且 Intex 在 2013 年 8~9 月向 CCI 指控 Ericsson 濫用市場支配地位，主張專利授權程序不透明且有壟斷疑慮，要求 CCI 介入調查 Ericsson 的授權行為，此舉實際上已間接承認 Ericsson 專利組合的必要性。

法院在本案中特別重視 Ericsson 已成功以相同條件向其他 100 家以上的實施人授權，表示初步顯示其授權條件符合 FRAND 義務。

最終，合議庭於 2023 年 3 月的判決中命令 Intex 應將應付權利金的 100% 直接支付給 Ericsson。

本案合議庭的判決確立一項原則：若實施人被認定為「不願意接受授權的實施人」，SEP 專利權人可依法向法院申請禁制令。至於會被認定為「不願意授權的專利權人」，包括其採取拖延協商或其他機會主義式的談判與訴訟策略等行為。

在本案中，Intex 雖挑戰 Ericsson 所持有 SEP 之必要性，但法院指出 Intex 於針對 Ericsson 的反壟斷指控中，已隱含承認涉案專利具有必要性並構成侵權。

本判決中法院採納歐洲聯盟法院（Court of Justice of the European Union, CJEU）Huawei v. ZTE 案的流程，重申實施人有義務在 FRAND 框架下進行善意協商，回應由專利權人提出的要約，不得有拖延戰術；若不接受該要約，需及時提出符合 FRAND 原則的具體反要約；若持續使用標準技術，且反要約遭拒，必須提供適當擔保，並對於使用行為提供使用明細與結算。

而本案中 Intex 試圖拉長談判，在談判期間轉向 CCI 與 IPAB 提起程序，且向 CCI 的申訴以「Ericsson 專利被推定為標準必要，已遭實施，且權利人具有市場

支配地位」為前提，顯示其已知自身侵害 Ericsson 專利，卻不提出反要約或提供擔保，法院因而認定 Intex 為不願意接受授權的實施人。

本案法院強調司法機關在確保 SEP 專利權人獲得合理報酬，且不損及標準技術普及性的角色。

四、Nokia Technologies OY v. Guangdong Oppo²⁶

本案專利權人為 Nokia，實施人為 Oppo。Nokia 在德國、荷蘭、英國、巴西、印尼及印度的德里高等法院提起訴訟，Nokia 在 2021 年 7 月於印度提起的訴訟中主張 Oppo 侵害其 SEP。本案一審法官在 2022 年 11 月認為 Oppo 無須繳納臨時保證金，對此 Nokia 向德里高等法院合議庭提出上訴。

一審法官認為，裁定被告須向原告取得授權並支付權利金，必須滿足四項關鍵要件：（1）主張的專利確實為 SEP；（2）被告所採用的技術對該 SEP 構成侵權；（3）原告提出的權利金費率符合 FRAND 原則；（4）被告為不願意接受授權的實施人。一審法官指出，進行協商並不代表承認侵權或接受原告的授權條件。

後續合議庭在 2023 年 7 月的判決中認為，臨時保證金的目的並非為了認定法律責任，而是為了在法院審理 SEP 有效性、侵權與是否遵循 FRAND 原則等複雜議題期間，保障專利權人可能的請求權。若在訴訟期間，被告仍持續使用 SEP 技術卻未對專利權人給付補償，將對專利權人不利。

Oppo 曾依 2018 年 11 月之協議向 Nokia 支付權利金，在協議到期後多次提出臨時付款與續約談判，並主動赴重慶法院請求設定 Nokia 組合之 FRAND 費率。合議庭因此推定 Oppo 對 Nokia SEP 的必要性與有效性之抗辯屬事後之詞。同時，法院並援引跨國訴訟進展，指出同一專利組合或對應專利在多國已被認定侵權，且有對應專利²⁷在德國被判定為「必要、有效且遭侵害」，強化 Nokia 對於必要性的主張。

²⁶ Nokia Technologies Oy vs Guangdong Oppo Mobile ... on 3 July, 2023, Delhi High Court, <https://indiankanoon.org/doc/16140284/> (last visited Oct. 14, 2025).

²⁷ Indian Patent No.300066 (IN“066) titled "Additional Modulation Information Signaling for High-Speed Downlink Packet Access".

法院因此命令 Oppo 繳納臨時保證金，並且進一步指出 Oppo 曾表明 FRAND 費率尚未確定前願意先付臨時款項，同時提出到中國大陸法院設定全球 FRAND 費率的想法。此外，Oppo 所提臨時款項的規模達「上億美元」，足見其已承認須付款的事實。

最終，法院依據 2018 年協議，指出 Oppo 最後一次曾支付 2.3 億美元；而依國際資料公司（International Data Corporation, IDC）之資料，Oppo 在印度的銷售約占其全球銷售的 23%。合議庭因此裁定 Oppo 應將「2.3 億美元的 23%」作為臨時保證金。

五、InterDigital Technology Corporation v. Xiaomi Corporation²⁸

本案專利權人為 InterDigital，實施人為小米（Xiaomi）。在本案中，InterDigital 主張小米所製造與銷售涉及 3G 與 4G 技術相關的行動裝置侵害其所持有的 5 件 SEP。InterDigital 指出，小米的 3G、4G 手機若要符合標準，勢必使用到 InterDigital 的 SEP，因此理應先在 FRAND 條件下取得授權；然而小米始終不願簽約，反覆拖延、拒絕或提出過高折讓要求，一直拒絕於 FRAND 條件下取得授權。InterDigital 據此在 2020 年 7 月主張小米並非善意談判方，為不願意接受授權的實施人，向法院請求禁制令，要求禁止小米繼續實施該等 SEP，或強制小米必須依 FRAND 條件取得授權。

然而，該訴訟提出後，小米在 2020 年 9 月向中國大陸武漢中級人民法院取得了一項「禁訴令」（Anti-suit Injunction, ASI）。該禁訴令核心目的在於確保中國大陸武漢中級人民法院得以專責審理雙方的全球 FRAND 費率案件。裁定生效後，InterDigital 必須立即撤回或暫停在德里高等法院尋求的臨時與永久禁制令申請，並在本案審理期間不得於中國大陸境內外任何法院再度申請或執行針對小米的禁制令；同時不得向其他法院提起關於 3G、4G 的 SEP 權利金訴訟。中國大陸武漢中級人民法院亦凍結小米已繳納的一千萬元人民幣擔保金，規定如果 InterDigital 違反裁定，將自違反之日起按每日人民幣 100 萬元計算，累計處以罰款。

²⁸ Interdigital Technology Corporation & ... vs Xiaomi Corporation & Ors. on 3 May, 2021, Delhi High Court, <https://indiankanoon.org/doc/159852349/> (last visited Oct. 14, 2025).

針對禁訴令，德里高等法院在 2021 年 5 月的判決中指出，中國大陸武漢中級人民法院的禁訴令使 InterDigital 失去在印度行使專利法以及民事訴訟法所賦予救濟的權利。該禁訴令纏訟且具壓迫性（vexatious and oppressive），尤其每日人民幣 100 萬元的自動累計罰款，足以迫使專利權人放棄訴訟並造成不可承受的壓力。法院認為若不制止該禁訴令，InterDigital 的專利救濟權將被剝奪；相對之下，小米若被禁止執行禁訴令，只是回到正常的訴訟階段，其並未承受不成比例的負擔。

在這項具指標性的判決中，德里高等法院發布了罕見的「反禁訴令」（Anti-anti-suit Injunction, AASI），有效禁止小米執行其從中國大陸法院取得的禁訴令。這是印度法院首次禁止一方當事人執行外國法院所發布命令的案件。

德里高等法院在准許 InterDigital 提出的 AASI 申請時，指出了數項關鍵考量因素。首先，武漢法院在發布禁訴令時，並未將小米的申請通知 InterDigital，引發對於正當程序的疑慮。其次，法院區分了兩地訴訟的爭點性質：印度的訴訟是針對特定印度專利的侵權訴訟；而武漢法院的訴訟的爭點則是為 InterDigital 整體 SEP 組合設定全球 FRAND 費率。法院強調，關於印度專利是否侵權的爭議，應專屬由印度法院審理，武漢法院無權處理。此一判決不僅強化印度法院對國內專利訴訟的司法管轄權，也在全球 SEP 爭端中，對 AASI 的適用設下重要先例。

六、TLM Ericsson v. Competition Commission of India (CCI)²⁹

在本案中，Ericsson 在 2014 年向德里高等法院提出訴訟，質疑 CCI 是否有權調查其 SEP 授權實務。印度兩家行動裝置製造商 Micromax 與 Intex 分別於 2013 年 6 月與 9 月向 CCI 提出申訴，指控 Ericsson 濫用其市場支配地位，施加不公平且具歧視性的授權條件，特別是在權利金費率方面。Ericsson 被控倚賴其在全球行動通訊系統（Global System for Mobile Communications, GSM）技術 SEP 上的市場支配地位，提出與印度本土成本脫節的高額權利金費率。兩家製造商更指出

²⁹ Telefonaktiebolaget Lm Ericsson ... vs Competition Commission Of India Another on 30 March, 2016, Delhi High Court, <https://indiankanoon.org/doc/164770226/> (last visited Oct. 14, 2025).

Telefonaktiebolaget LM Ericsson v Competition Commission of India and Another on 13 July, 2023, THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI, <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/595956> (last visited Oct. 14, 2025).

Ericsson 於計算權利金時以整台行動裝置的最終售價為基礎計算，而非僅針對實際使用 SEP 的元件計算，企圖不當獲取與專利無關的產品價值，同時還對不同實施人收取差別費率，破壞市場競爭條件。

CCI 於 2013 年 11 月指出，Ericsson 是歐洲電信標準協會 ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 會員，且持有一定數量被 ETSI 列為標準的 SEP，在無替代技術可用的情況下對現有及潛在被授權人具有「完全支配地位 (complete dominance)」，因此初步認定其行為可能違反 FRAND 承諾並構成濫用支配地位，並啟動調查。CCI 同時說明，Ericsson 對 Micromax 的專利侵權訴訟並不妨礙競爭法程序。

對此，Ericsson 主張 CCI 並無權限調查與專利授權相關的事項，這類爭議應屬印度專利法所專屬管轄，並應由專利主管機關或民事法院審理。針對專利法與競爭法之間的管轄歸屬問題，Ericsson 認為專利法屬於特別法，在涉及專利權及其救濟措施時，應優先於競爭法適用。Ericsson 指出專利法已提供充分機制防止專利權濫用，包括強制授權條款，因此競爭法不應適用於此類案件。Ericsson 並主張自己在專利授權階段並非競爭法所稱的「企業 (enterprise)」，因為「專利」與「專利授權」既不是「商品」也不是「服務」，因此競爭法關於市場支配地位之規定不適用於專利權人。

然而，法院認定雖然專利法在專利權相關事項上可視為特別法，但競爭法仍可適用於防止專利權遭濫用而損害市場競爭的情況，兩部法律並行適用。法院指出，兩部法律所提供的救濟手段在性質上有所不同，且彼此並不互相排斥。例如，專利法提供強制授權制度以防止專利權濫用，為個案性質之救濟；而若違反競爭法，則可命令企業停止違法行為、修改合約提供更廣泛的救濟方式，以處理影響整體市場的反競爭行為。德里高等法院裁定競爭法可適用於專利權人，CCI 也有權調查並確保 Ericsson 的行為不會扭曲市場競爭。然而，Ericsson 不服該判決，向德里高等法院合議庭提出上訴。

最終，經過詳細辯論後，合議庭 2023 年 7 月的判決中援引「特別法優於普通法 (generalia specialibus non derogant)」與「後法優於前法 (lex posterior derogat priori)」的法律原則，指出競爭法屬於針對競爭行為的一般立法，而專利法屬於

更具體且施行時間較晚³⁰的法律，在涉及專利權人依專利法行使權利的事項上，應優先於競爭法適用。因此，法院裁定允許 Ericsson 的上訴，認定 CCI 無權調查 Ericsson 與其 SEP 相關的授權行為。

印度主要 SEP 訴訟案件爭點與判決結果整理如下表。

表 印度主要 SEP 訴訟案件爭點與判決結果整理

Lava International v. TLM Ericsson	2011 年 11 月 Lava 開始與 Ericsson 的協商 2015 年 Lava 提起訴訟 2016 年 3 月 法院設立保密小組 2016 年 6 月 法院發布臨時禁制令，禁止 Lava 銷售產品 2024 年 3 月 德里高等法院作出最終判決	
	爭點 <ul style="list-style-type: none"> SEP 有效性與侵權 FRAND 原則費率計算 耗盡原則 專利組合授權正當性 	判決結果 <ul style="list-style-type: none"> 認定 Lava 侵害 Ericsson 2G/3G SEP，且屬不願意接受授權的實施人 1 件專利被無效，7 件維持有效；Lava 未質疑必要性 FRAND 費率定為淨銷售價 1.05% 駁回耗盡原則抗辯 命支付損害賠償與訴訟費用 肯認專利組合授權正當性

（續下頁）

³⁰ 競爭法於 2002 年施行；而專利法第 16 章有關強制授權與濫用專利的救濟則是在 2003 年才修法通過。

<p>InterDigital v. Oppo and Ors.</p>	<p>2021 年 InterDigital 在印、英、德提起 2 件訴訟，指控 Oppo 侵權</p> <p>2014~2021 年 InterDigital 與 Oppo 歷經多年協商，未能達成授權協議</p> <p>2024 年 法院設立保密小組，要求雙方提供與 Qualcomm 的授權協議； 駁回 Samsung 排除請求</p> <p>2024 年 2 月 德里高等法院裁定 Oppo 須繳納保證金</p> <p>2024 年 10 月 InterDigital 與 Oppo 達成全球和解</p> <table border="1" data-bbox="501 808 850 1021"> <tr> <td data-bbox="501 808 850 1021"> <p>爭點</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEP 侵權 • 是否需提供全球銀行保證金 • 授權協議保密 </td><td data-bbox="850 808 1366 1021"></td></tr> </table>	<p>爭點</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEP 侵權 • 是否需提供全球銀行保證金 • 授權協議保密 	
<p>爭點</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEP 侵權 • 是否需提供全球銀行保證金 • 授權協議保密 			
<p>Intex Technologies v. TLM Ericsson</p>	<p>2008 年 Intex 開始與 Ericsson 長期協商</p> <p>2013 年 8~9 月 Intex 向 CCI 提出申訴，指控 Ericsson 濫用市場支配地位</p> <p>2014 年 Ericsson 在德里高等法院提起專利侵權訴訟</p> <p>2015 年 3 月 一審法官對 Intex 發布附條件禁制令，要求 4 週內支付 50% 權利金</p> <p>2018 年 Ericsson 與 Intex 雙方均提出上訴</p> <p>2023 年 3 月 德里高等法院合議庭判決駁回 Intex 上訴</p> <table border="1" data-bbox="501 1621 1366 1906"> <tr> <td data-bbox="501 1621 850 1906"> <p>爭點</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEP 侵權 • 臨時權利金與禁制令 • FRAND 義務履行 • 是否屬不願意接受授權的實施人 </td><td data-bbox="850 1621 1366 1906"> <p>判決結果</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intex 全額支付應付權利金 • 確認 Intex 為不願意接受授權的實施人 • 採 Huawei v. ZTE 程序要求善意協商 • 肯認專利權人可請求禁制令 </td></tr> </table>	<p>爭點</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEP 侵權 • 臨時權利金與禁制令 • FRAND 義務履行 • 是否屬不願意接受授權的實施人 	<p>判決結果</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intex 全額支付應付權利金 • 確認 Intex 為不願意接受授權的實施人 • 採 Huawei v. ZTE 程序要求善意協商 • 肯認專利權人可請求禁制令
<p>爭點</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEP 侵權 • 臨時權利金與禁制令 • FRAND 義務履行 • 是否屬不願意接受授權的實施人 	<p>判決結果</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intex 全額支付應付權利金 • 確認 Intex 為不願意接受授權的實施人 • 採 Huawei v. ZTE 程序要求善意協商 • 肯認專利權人可請求禁制令 		

（續下頁）

Nokia Technologies OY v. Guangdong Oppo	2018 年 11 月 Oppo 與 Nokia 簽訂協議支付權利金 2021 年 7 月 Nokia 在印度提起訴訟，控 Oppo 侵害其 SEP 2022 年 11 月 一審法官裁定 Oppo 無須繳納臨時保證金 2023 年 7 月 合議庭命令 Oppo 繳納臨時保證金	
	爭點 <ul style="list-style-type: none"> • 臨時保證金要件 • FRAND 原則授權談判 • 必要性推定 	判決結果 <ul style="list-style-type: none"> • 推翻一審，命 Oppo 依 2018 年協議最後支付金額 2.3 億美元的 23% 作為臨時保證金 • 認定 Oppo 已承認必要性與有效性 • 強調臨時保證金保護專利權人利益
InterDigital Technology Corporation v. Xiaomi Corporation	2020 年 7 月 InterDigital 在印度提起訴訟，控小米侵害其 SEP 2020 年 9 月 小米向中國大陸法院取得禁訴令 2021 年 5 月 德里高等法院發布反禁訴令	
	爭點 <ul style="list-style-type: none"> • SEP 侵權 • FRAND 原則授權談判 • 外國法院禁訴令與反禁訴令 	判決結果 <ul style="list-style-type: none"> • 認定中國大陸武漢法院禁訴令壓迫且剝奪救濟權 • 首次發布反禁訴令禁止小米執行該禁訴令 • 強調印度法院對本國專利侵權案件之專屬管轄權

（續下頁）

TLM Ericsson v. Competition Commission of India (CCI)	2013 年 6 月 Micromax 向 CCI 申訴 Ericsson 濫用市場支配地位 2013 年 9 月 Intex 向 CCI 申訴 Ericsson 濫用市場支配地位 2013 年 11 月 CCI 初步認定其行為可能違反 FRAND，啟動調查 2014 年 Ericsson 向德里高等法院提訴訟，質疑 CCI 是否有權調查 2023 年 7 月 德里高等法院合議庭判決	
	爭點 <ul style="list-style-type: none"> • 競爭法與專利法管轄衝突 • CCI 調查權限 	判決結果 <ul style="list-style-type: none"> • 適用特別法優於普通法與後法優於前法原則 • 裁定專利法優先適用，認定 CCI 無權調查 SEP 授權行為

肆、結語

綜觀近期印度德里高等法院之判決，在判斷是否核發禁制令時，法院會審查雙方是否釋出善意進行協商，以判斷其中一方是否「不願意接受或進行授權」。而具善意與否則經常從是否積極回復對方提出之要約與反要約，在談判過程中是否有證據顯示一方明顯拖延進行判斷。有些案件甚至出現實施人已與專利權人達成協議或履行付款多年後，才轉而提出訴訟³¹，先前的付款紀錄在後續爭訟中反而成為對其不利的因素。印度法院也曾援引歐盟 CJEU 在 Huawei v. ZTE 案訂出的流程，重申實施人有義務在 FRAND 框架下進行善意協商，顯見印度在禁制令核發態度上與國際接軌之態度傾向。從截至目前為止的訴訟案件可觀察出，印度法院普遍認為，相較於「專利權人箝制」，印度的 SEP 授權爭議中的主要問題是「實施人反箝制」。

在權利金計算上，印度法院傾向以「可比較授權」作為合理權利金的基準³²，在必要時要求雙方提供自身與其他公司之授權協議作為裁量之參考。並認定應以

³¹ 前章案例四。

³² 前章案例一、二。

整體設備價格（device value）作為計算基礎，而非僅就相關零組件計算³³。就目前已做出的判決來看，相較於其他國家對通訊領域 SEP 所設定之費率多介於終端產品銷售價 0.1~1%（例如美國加州中區聯邦地方法院 TCL v. Ericsson 案裁定 2G、3G 和 4G 的 SEP 授權費率分別為 0.16%、0.3% 和 0.45%³⁴），印度法院所設定的費率（例如 Lava v. Ericsson 案為裝置淨銷售價格的 1.05%）似乎偏高。

印度法院也指出，為避免增加專利權人的行政負擔，傾向要求實施人一次授權整個 SEP 專利組合，而非單一或少數專利逐件授權³⁵。至於「權利耗盡原則」，只有在提出已於他國支付權利金或具有供應商提供免責協議等證據時，才可適用³⁶。

在法律之適用上，德里高等法院認定，專利法屬於特別法，應優先適用於印度境內的專利爭議，且印度競爭監管機關對 SEP 爭議應無管轄權；然而該案³⁷目前已上訴至印度最高法院，最高法院是否會有不同見解，仍待後續觀察。而針對管轄權，印度法院強調專利屬於主權管轄範疇，外國政府或法院無權干涉印度的專利訴訟程序，亦不應以其他國家法院的禁訴令，剝奪專利權人或實施人在印度的專利救濟權³⁸。

此外，印度法院在保障敏感授權資訊方面，針對個別訴訟案設立「保密小組」³⁹，在不損害商業利益的前提下讓各方共享資訊。法院亦明確指出，在訴訟過程中的臨時措施，例如銀行保證金⁴⁰、附條件禁制令⁴¹等臨時措施，其目的並非處罰，而是為 SEP 專利權人提供過渡性保障。

印度目前大多數與 SEP 相關的法律行動，都是由大型跨國企業對其他同樣規模龐大的企業提起。雖然可以看出印度法院在裁判中對實際情況有充分掌握，

³³ 前章案例一。

³⁴ TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS, LTD. et al. v. ERICSSON C. et al. on Dec 21, 2017, UNITED STATES DISTRICT COURT CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA, https://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/download/NAIPThesesCollectionOnline/IPNC_200108_0501_note4.pdf (last visited Dec. 4, 2025).

³⁵ 同註 33。

³⁶ 同註 33。

³⁷ 前章案例六。

³⁸ 前章案例五。

³⁹ 同註 32。

⁴⁰ 前章案例二、三、四。

⁴¹ 前章案例三。

並對法律原則進行了詳盡評估，但目前僅有少數訴訟案完成最終判決，審理時間過長與訴訟成本過高凸顯出 SEP 訴訟在印度是一項冗長且昂貴的程序。實施人欠缺訴訟經驗，未在面臨訴訟時一併提出 SEP 有效性及必要性之質疑，抑或是無資源在質疑有效性及必要性時提出有力證據，也是印度 SEP 案例訴訟的特徵。大型跨國公司或許能承擔此等成本，但小型新創企業或個人可能無力主張其智慧財產權，這可能進一步抑制其參與智慧財產權體系的意願。未來印度法院如何在持續演變的國際趨勢與本土產業需求之間取得平衡，仍有賴後續觀察。

淺談標準必要專利於新興市場之訴訟實務（下） ——以巴西為例

賴韻曲

壹、前言

貳、專利訴訟制度

一、法律制度

二、法院體系

參、標準必要專利訴訟案例實務

一、Dolby v. TCL

二、DivX v. Hisense

三、Motorola, Lenovo v. Ericsson

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局專利審查二組專利助理審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

巴西作為拉丁美洲最大的經濟體，以及全球數位領域的重要新興市場，近年來在標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）相關訴訟案件的數量顯著增長，許多涉及巴西的 SEP 訴訟案件，同時也在全球多個國家進行平行訴訟，顯示巴西已成為全球 SEP 訴訟策略中的一個重要環節。巴西司法環境雖然對專利權人相對友善，但也開始更加重視公平合理且無歧視（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, FRAND）授權原則以及不正當競爭議題等。

本文淺談巴西有關 SEP 之專利訴訟制度以及案例實務，簡介巴西侵權訴訟與無效訴訟等法律制度與法院審理體系，並彙整分析指標性訴訟案例，透過比較早期與後期之判決差異，闡述巴西司法機關對於 SEP 案件之審理趨勢，提供讀者從訴訟制度到訴訟案例，整體的概覽巴西訴訟環境與發展趨勢。

關鍵字：標準必要專利、公平合理且無歧視、臨時禁制令、巴西專利訴訟

Standard Essential Patent、Fair, Reasonable And Non-Discriminatory、
Interim Injunction、Brazilian Patent Litigation

壹、前言

巴西作為拉丁美洲最大的經濟體，擁有超過 2.1 億人口，龐大的人口基數為數位服務提供了巨大的潛在用戶群，2024 年巴西智慧型手機出貨量占拉丁美洲智慧型手機出貨量的 29%，新增超過 4,000 萬部，較 2023 年成長超過 16%¹，是全球第五大智慧型手機市場²，僅次於中國大陸、印度、美國和印尼。巴西經濟規模持續成長，2024 年國內生產總值（GDP）相較於前一年增長 3.4%，家庭消費增長 4.8%³，顯示其經濟動能及內需市場的強勁活力。巴西作為全球數位領域的一個重要新興市場，為投資者和企業提供了巨大的發展機遇。

巴西近年來在 SEP 相關訴訟案件的數量顯著增長，許多涉及巴西的 SEP 訴訟案件，同時也在全球多個國家進行平行訴訟，顯示巴西已成為全球 SEP 訴訟策略中的一個重要環節。巴西司法環境雖然對專利權人相對友善，但也開始更加重視 FRAND 授權原則以及不正當競爭議題等。作為一個日益重要的數位新興市場和全球主要智慧型手機銷售國，巴西在全球 SEP 糾紛解決中的角色將會越來越關鍵，專利權人和實施人在巴西市場運營時，都需密切關注其不斷演變的 SEP 訴訟環境與實務案例。

本文淺談巴西有關 SEP 之專利訴訟制度以及案例實務，彙整分析指標性訴訟案例，透過比較早期與後期之判決差異，闡述巴西司法機關對於 SEP 案件之審理趨勢，提供讀者從訴訟制度到訴訟案例，整體的概覽巴西訴訟環境與發展趨勢。

¹ Miguel Perez, Brazil's smartphone market to transform with the official entry of new manufacturers in 2025, <https://www.canalys.com/insights/new-entrants-disrupt-brazil-s-smartphone-market> (last visited Oct. 1, 2025).

² Wikipedia, List of countries by smartphone penetration, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_smartphone_penetration (last visited Oct. 1, 2025).

³ Marcelo Benedicto, GDP closes 2024 at 3.4% and records highest rate since 2021, <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/en/agencia-news/2184-news-agency/news/42779-gdp-closes-2024-at-3-4-and-has-highest-rate-since-2021> (last visited Oct. 1, 2025).

貳、專利訴訟制度

巴西的法律體系沿襲大陸法系（civil law），以成文法典和法律條文為基礎，儘管法院的判例（precedents）不像在英美法系（common law）中具有普遍拘束力，然而，巴西民事訴訟法亦規定法院應遵循先例判決，以維持判例穩定性、完整性和連貫性⁴；因此，巴西的法律體系以成文法為首要依據，判例為輔，先例判決對法律的解釋和適用具有指導意義。

巴西是聯邦制國家，法律層級依序包括聯邦憲法、聯邦法律，各州的憲法與法律，以及市憲法與法律等層級；司法體系則分為聯邦法院（Justiça Federal）和州法院（Justiça Estadual）的雙軌系統。以下簡介與本文 SEP 訴訟案例相關之巴西專利法律制度暨法院體系。

一、法律制度

巴西的智慧財產權保護建立在聯邦憲法⁵基礎上，聯邦憲法規定法律應保障工業發明人享有暫時特權（privilégio temporário）並應保護其工業創造成果⁶，確立了工業發明人的基本權利，聯邦憲法與多部專門的聯邦法律與行政法規共同構成對各類智慧財產權的全面保護，包括智慧財產權法⁷、民事訴訟法⁸、競爭保護法⁹等。

巴西 1996 年通過現行智慧財產權法，以符合世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）的與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）；這部智慧財產權法規範了各類智慧財產權，包括專利、實用新型、工業設計、商標等的保護與管理；其

⁴ 民事訴訟法第 926 條。

⁵ 聯邦憲法（Constituição da República Federativa do Brasil），https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (last visited Oct. 1, 2025).

⁶ 聯邦憲法第 5 條第 29 項。

⁷ 智慧財產權法（Lei da Propriedade Industrial），https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm (last visited Oct. 1, 2025).

⁸ 民事訴訟法（Código de Processo Civil），https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm (last visited Oct. 1, 2025).

⁹ 競爭保護法（Lei de Defesa da Concorrência），https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112529.htm (last visited Oct. 1, 2025).

中專利之審查及權利授予，由隸屬於巴西發展、工業和對外貿易部（Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC）¹⁰ 的巴西智慧財產局（Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI）¹¹ 負責執行。

（一）專利權的排他性

智慧財產權法規定滿足產業利用性、新穎性和進步性等專利要件的發明可以獲得專利權¹²，發明專利權期限為自申請日起 20 年¹³，專利權為專有排除第三方未經授權的製造、使用、為販賣之要約、販賣、或進口任何專利產品或方法的權利¹⁴，該條款確立了專利權的排他性，為專利權人提供了基本的法律保障以對抗侵權行為，侵權行為可能構成民事和刑事犯罪，以及不正當競爭犯罪¹⁵。

（二）臨時禁制令

法官在訴訟程序中，為避免造成無法彌補或難以彌補的損害，可以在傳喚被告之前發布臨時禁制令（tutela antecipada），暫停侵權行為或導致侵權行為的行為，作為提供專利保護的緊急救濟措施¹⁶；民事訴訟法亦規定如有證據顯示該專利權存在的可能性，以及存在損害發生之危險，或有妨害訴訟結果實現之虞，則應核發臨時禁制令¹⁷。

（三）損害賠償

智慧財產權法規定專利權人有權就因侵害智慧財產權行為造成的損害獲得賠償¹⁸，損害賠償可依照下列其中一項對專利權人最有利的標準計

¹⁰ Wikipedia, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Developmento,_Ind%C3%BAstria,_Com%C3%A9rcio_e_Servi%C3%A7os (last visited Oct. 1, 2025).

¹¹ Wikipedia, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil), [https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_da_Proprietade_Industrial_\(Brasil\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_da_Proprietade_Industrial_(Brasil)) (last visited Oct. 1, 2025).

¹² 智慧財產權法第 8 條。

¹³ 智慧財產權法第 40 條。

¹⁴ 智慧財產權法第 42 條。

¹⁵ 智慧財產權法第 183 條、195 條。

¹⁶ 智慧財產權法第 209 條。

¹⁷ 民事訴訟法第 300、301 條。

¹⁸ 智慧財產權法第 44 條。

算，包括若沒有發生違法行為，專利權人本來可獲得的利益、或侵權人因侵權行為所得之利益、或侵權人為合法實施，應向專利權人支付的權利金¹⁹。巴西的專利損害賠償制度中，對於惡意侵權行為沒有懲罰性損害賠償（例如已證明損害額之三倍）的規定，損害賠償僅限於無法透過臨時禁制令阻止的過去損害，例如臨時禁制令發布前實施的侵權行為。

（四）無效程序與無效訴訟

智慧財產權法規定可由 INPI 依職權啟動專利無效行政程序，或任何有合法利益的人在專利授權後 6 個月內向 INPI 提出請求啟動²⁰，請求無效的理由例如是不符合可專利性要件等；若對於 INPI 無效性行政決定不服，由於 INPI 為聯邦機構，其行為的合法性由聯邦法院管轄，因此可向聯邦法院提起專利無效訴訟。

聯邦法院對專利無效的判決具有全國性效力；此外，只要符合特定的程序要求，州法院可以預防性地或附帶性地裁定中止專利權的效力（preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente）²¹。亦即，在州法院審理專利侵權訴訟中，被告可以將專利無效作為抗辯理由提出，然而，州法院的裁決效力是附帶性的，僅對訴訟當事人有效；這意味著，如果州法院認定專利無效，只會導致該侵權訴訟中專利權人的請求被駁回，而不會直接導致該專利被正式宣告無效，要完全撤銷專利權，仍需在聯邦法院提起正式的無效訴訟。

（五）反競爭行為

SEP 為實施標準技術中無法迴避的專利，專利權人具有一定的市場支配力，如果專利權人濫用其優勢地位，則可能損害公平競爭。巴西競爭保護法規定限制、扭曲或以任何方式損害自由競爭、任意增加利潤、濫用市場支配地位等行為，均構成對經濟秩序的破壞，例如濫用智慧財

¹⁹ 智慧財產權法第 210 條。

²⁰ 智慧財產權法第 50、51 條。

²¹ 智慧財產權法第 56、57 條。

產權或阻礙智慧財產權之利用。當一家公司或公司集團能夠單方面或協同地改變市場條件，或控制 20% 或以上的相關市場時，即推定其具有市場支配地位，該比例可針對特定經濟領域動態調整²²。

巴西競爭保護法的執行機關是經濟防禦行政委員會（Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE），負責反競爭行為調查與處罰、企業合併與併購審查等，以確保市場經濟秩序。CADE 隸屬於司法和公共安全部（Ministério da Justiça e Segurança Pública），CADE 組織包括經濟辯護行政法院（Tribunal Administrativo de Defesa Econômica，下稱 CADE 行政法院）、總督察局（Superintendência-Geral）和經濟研究部（Departamento de Estudos Econômicos）；CADE 行政法院負責審理與裁決競爭事務，總督察局負責行政調查、起訴反競爭行為，以及發布反競爭行為指導意見，經濟研究部則負責協助 CADE 行政法院和總督察局的工作²³。

二、法院體系

巴西專利訴訟採行二元審理系統（bifurcated system），聯邦法院管轄專利無效訴訟案件，州法院管轄專利侵權訴訟及損害賠償請求，以及附帶性地無效抗辯；然侵權行為是由聯邦機構或其組織實施時，聯邦法院也有權管轄與專利侵權或損害賠償相關的訴訟。請參下圖。

²² 競爭保護法第 36 條。

²³ Wikipedia, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Administrativo_de_Defesa_Econ%C3%B4mica (last visited Oct. 1, 2025).

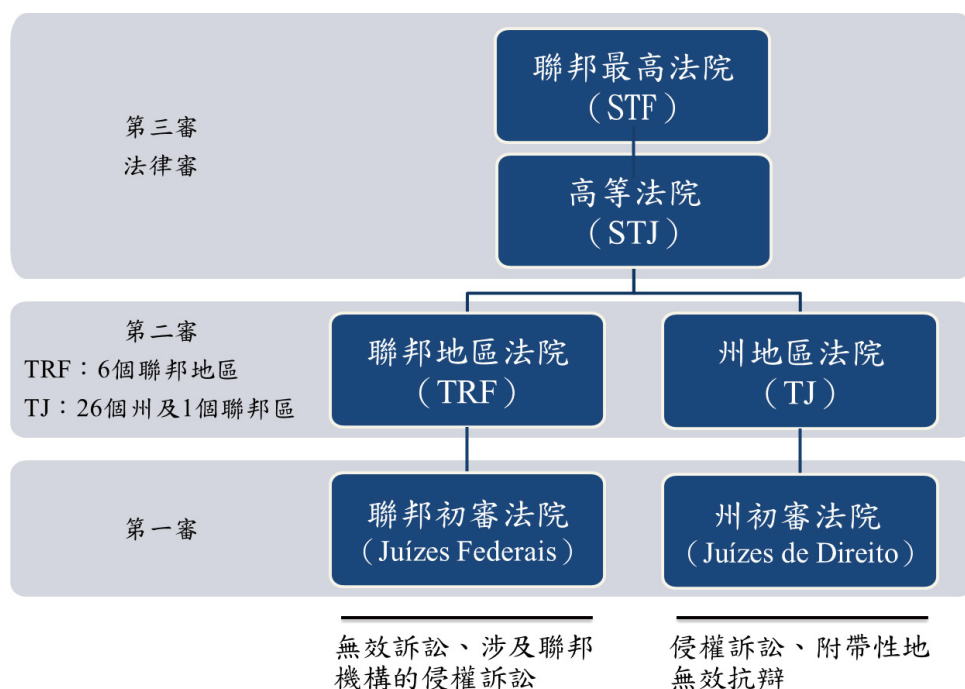


圖 巴西專利訴訟之二元審理系統

聯邦法院由審理一審案件的聯邦初審法院（Juizes Federais）以及審理二審案件的聯邦地區法院（Tribunais Regionais Federais, TRF）組成；巴西設有 6 個聯邦地區法院（TRF-1~6）²⁴ 依據地域管轄權審理初審法院之上訴，例如里約熱內盧聯邦初審法院（Justiça Federal do Rio de Janeiro, JFRJ）由聯邦第二區地區法院（TRF-2）管轄。

州法院由審理一審案件的州初審法院（Juizes de Direito）以及審理二審案件的州地區法院（Tribunal de Justiça, TJ）組成；巴西有 26 個州（estados）以及 1 個聯邦區（distrito federal）共 27 個行政區域，該些行政區域各自設有州地區法院²⁵，例如里約熱內盧州地區法院（Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ）負責管轄里約熱內盧州初審法院之上訴案件。

²⁴ Wikipedia, Tribunais Regionais Federais, https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunais_Regionais_Federais (last visited Oct. 1, 2025).

²⁵ Wikipedia, Tribunal de Justiça (Brasil), [https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Justi%C3%A7a_\(Brasil\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Justi%C3%A7a_(Brasil)) (last visited Oct. 1, 2025).

聯邦法院以及州法院的二審判決中與聯邦法律相關的非憲法問題，可以提交至高等法院（Superior Tribunal de Justiça, STJ）審理，憲法問題則提交至聯邦最高法院（Supremo Tribunal Federal, STF）審理。

聯邦法院和州法院的訴訟審理速度並不相同，巴西在提起無效訴訟時不會自動停止侵權訴訟（not automatically stay infringement actions），州法院必須評估實質證據確認暫停審理的合理性，例如爭議標的是否屬於專利技術的範圍或是否可能侵害原告的智慧財產權，以避免不必要的訴訟拖延²⁶。

里約熱內盧是巴西舊首都²⁷，INPI 總部即位於里約熱內盧，該地聯邦法院長期審理多數涉及 INPI 為被告的智慧財產權無效訴訟案件，因此，為提升審判品質並提供更具專業性的審理，2000 年，JFRJ 率先設立專門負責審理智慧財產權案件的聯邦初審法庭，其上級法院聯邦第二區地區法院（TRF-2）亦於 2004 年設立專門法庭專責審理上訴案件。JFRJ 是巴西全國受理發明專利無效訴訟案件數量最多的聯邦初審法院，從 2019 年初到 2023 年底，共受理了 445 起發明專利無效訴訟²⁸。

如同里約熱內盧聯邦法院的專業審判驅動，里約熱內盧州法院亦於 2001 年設立專門處理智慧財產權案件的商業法庭，2019 年初至 2023 年底，里約熱內盧州初審法院共受理了 41 起發明專利侵權訴訟²⁹；其他州法院也設有專業審理智慧財產權案件之商業法庭，例如聖保羅州法院，然近年 SEP 侵權訴訟大多集中在里約熱內盧州法院審理。

²⁶ Carlos Aboim et al., Why Brazil stands out as a key jurisdiction for SEP enforcement in 2025, <https://www.iam-media.com/hub/sepfrand-hub/2024/article/why-brazil-stands-out-key-jurisdiction-sep-enforcement-in-2025> (last visited Oct. 1, 2025).

²⁷ 巴西首都於 1960 年從里約熱內盧（Rio de Janeiro）遷至巴西利亞（Brasília）。

²⁸ Abel Gomes et al., Efetividade do sistema de patentes de invenção brasileiro conferida pelo Judiciário, <https://www.conjur.com.br/2024-mar-18/a-efetividade-do-sistema-de-patentes-de-invencao-brasileiro-conferida-pelo-poder-judiciario/> (last visited Oct. 1, 2025).

²⁹ *Id.*

參、標準必要專利訴訟案例實務

以往巴西法院為避免造成無法彌補或難以彌補的專利侵權損害，傾向在傳喚被告之前即快速核發臨時禁制令，例如下令召回、暫停銷售、海關排除令、下令保存銷售紀錄和庫存等，導致全球 SEP 專利權人湧向巴西，將巴西的臨時禁制令作為全球訴訟策略中，施壓被告以達成訴訟有利結果的戰略要地。然而，近期隨著 SEP 專利訴訟案件增加，巴西司法機關越來越重視 SEP 不同於一般專利的標準技術特性及 FRAND 授權原則、不正當競爭等議題，從而發展針對 SEP 案件的審理方針，並趨向與國際制度調和。

巴西法院以成文法為首要審理依據，然先例判決對法律的解釋和適用具有指導意義，本節透過彙整指標性訴訟案例，來比較早期與後期之判決差異，說明巴西司法機關對於 SEP 案件之審理趨勢，以提供 SEP 專利權人與實施人在巴西市場之訴訟參考。

一、Dolby v. TCL

Dolby Laboratories³⁰（下稱 Dolby）是美國研發聲音降噪及聲音壓縮編碼技術的公司，TCL 科技集團（下稱 TCL）³¹則是中國大陸消費性電子產品製造商。Dolby 在巴西里約熱內盧州法院兩度起訴 TCL 侵害其 SEP。

（一）法院首次要求裁定臨時禁制令之前進行簡化專家審查程序

2021 年 5 月，Dolby 在巴西里約熱內盧州法院起訴 TCL 侵害其進階音訊編碼（Advanced Audio Coding, AAC）標準專利³²，初審法院初步認為被告銷售的每部手機都構成對原告專利的侵害，因而依據原告單方面證據即核發臨時禁制令，命令被告立即停止行銷所有實施或使用 AAC 標準的手機。儘管被告 TCL 在上訴中，強調在 SEP 專利爭議中，法院需確認涉案專利是否為 SEP、涉案侵權產品或製程是否實際實施了所謂必要專

³⁰ Wikipedia, Dolby, <https://en.wikipedia.org/wiki/Dolby> (last visited Oct. 1, 2025).

³¹ Wikipedia, TCL Technology, https://en.wikipedia.org/wiki/TCL_Technology (last visited Oct. 1, 2025).

³² 巴西專利公告號 BR PI0111362 B1、BR PI0009138 B1、BR PI0014642 B1。

利中的權利要求、聲稱擁有所謂必要專利權的公司是否向涉案侵權人提供了符合 FRAND 條款的授權等要件後，才能進行臨時禁制令的裁決，然而，上訴法院未採納該見解，維持了初審法院的裁決。

2023 年 11 月，Dolby 在巴西里約熱內盧州法院再次起訴 TCL 侵害其高效率視訊編碼（High Efficiency Video Coding, HEVC）標準專利³³，初審法院表示本案體現了必要專利的特徵，授予的禁制令可能導致專利權的潛在濫用，阻礙市場發展，並破壞智慧財產權與競爭法之間必要的公平關係，因而暫時停止執行先前已頒布的臨時禁制令，依據民事訴訟法³⁴下令進行簡化的專家審查。後續法院基於技術證據等相關文件，確認系爭專利對 HEVC 標準的必要性，然巴西數位電視系統（SBTVD）並未強制要求使用 HEVC 標準，市場上存在 HEVC 標準的替代技術方案，TCL 電子產品，包括手機與電視在有替代技術方案情況下，仍使用 Dolby 之 HEVC 視訊標準專利，構成對原告專利之侵害，因而恢復臨時禁制令之執行。此案是巴西法院首次在 SEP 案件中，利用簡化專家審查程序確認原告專利對標準的必要性，以作為核發臨時禁制令的考量³⁵。

從上述 Dolby v. TCL 兩案，可以看到巴西法院對於裁定 SEP 案件之臨時禁制令的差異；前案採用與普通專利侵權案件相同的審理方式，僅依據原告單方面證據判定專利權的可能性且存在無法彌補或難以彌補的損害風險，而快速核發臨時禁制令作為緊急救濟；後案則考量 SEP 禁制令可能導致專利權的潛在濫用，要求先進行簡化專家審查程序確認系爭專利之標準必要性，以及巴西本地標準是否強制規定使用該技術標準等相關技術證據，以作為裁定臨時禁制令的依據。

³³ 巴西專利公告號 BR 112014010842 B1。

³⁴ 民事訴訟法第 464 條。

³⁵ Otto Licks et al., Brazil: SEPs and FRAND – litigation, policy and latest developments, <https://www.lickslegal.com/articles/brazil-seps-and-frand---litigation-policy-and-latest-developments> (last visited Oct. 1, 2025).

（二）專利池授權人的訴訟策略

Dolby 在巴西兩度起訴 TCL，不僅是 SEP 專利權人對抗侵權的訴訟行為，由於系爭 AAC 音訊標準專利以及系爭 HEVC 視訊標準專利分別為 AAC 音訊專利池、HEVC Advance 專利池授權清單內之專利項目；因此，Dolby 作為 AAC 音訊專利池、HEVC Advance 專利池的主要授權人，訴訟行為更多是以達成被告 TCL 簽署專利池授權協議為目的。以下從 Dolby v. TCL 兩案展開討論專利池授權人的訴訟策略。

Dolby 在 2002 年成立全資子公司 Via Licensing Corporation³⁶（下稱 Via Licensing）建立 AAC 音訊專利池，Dolby 與 Philips（飛利浦）是 AAC 音訊專利池的主要授權人，該兩授權人於 2021 年分別在巴西與德國起訴 TCL 及其子公司 TCT Mobile（下稱 TCT）侵害其已納入 AAC 音訊專利池之標準專利，專利池主要授權人的多地起訴對 TCL 造成和解壓力，促使 TCL 在 2023 年 4 月與 Via Licensing 簽署 AAC 專利池授權協議³⁷。

同樣地，Dolby 也是 HEVC Advance 視訊專利池的主要授權人，HEVC Advance 專利池覆蓋了近 8 成的 HEVC SEP³⁸，Dolby、Philips、JVC 建伍、NEC、三菱電機是其主要授權人，該些上述主要授權人於 2023、2024 年在巴西、歐洲接連起訴 TCL 及其子公司 TCT 侵害其已納入 HEVC 視訊專利池之標準專利，訴訟壓力促使 TCL 在 2024 年 11 月與 Access Advance³⁹ 簽署 HEVC Advance 專利池授權協議⁴⁰。

從 Dolby 等 AAC 與 HEVC Advance 專利池主要授權人的訴訟軌跡可以看到，多位主要授權人在多個司法管轄區同時對特定潛在被授權人發

³⁶ Via Licensing Corporation 已於 2023 年 5 月與 MPEG LA 視訊專利池合併成立 Via Licensing Alliance LLC（Via LA）。<https://www.via-la.com/via-licensing-and-mpeg-la/> (last visited Oct. 1, 2025).

³⁷ Via LA, TCL Joins Via Licensing's Advanced Audio Coding Patent Pool, <https://www.via-la.com/tcl-2023/> (last visited Oct. 1, 2025).

³⁸ Access Advance, HEVC Worldwide Essential Patents Landscape, <https://accessadvance.com/hevc-worldwide-patent-landscape/> (last visited Oct. 1, 2025).

³⁹ Access Advance 為負責運營 HEVC Advance 專利池的專利授權管理公司。

⁴⁰ Access Advance, TCL Joins the HEVC Advance Patent Pool, <https://accessadvance.com/2024/11/26/tcl-join-the-hevc-advance-patent-pool/> (last visited Oct. 1, 2025).

動訴訟，巴西尤其作為對原告友善之地，與其他司法管轄區共同對被告造成壓力，在短時間內即達成被告簽署專利池授權協議的訴訟目的。

二、DivX v. Hisense

DivX⁴¹ 是美國的數位視訊技術公司，近年核心業務在專利授權，是大型投資管理集團 Fortress Investment Group 旗下的子公司，被視為典型的非專利實施實體（Non-Practicing Entity, NPE）。

DivX 是巴西 SEP 侵權訴訟中相當活躍的專利權人，尤其使用同一篇涉及去塊濾波（deblocking）技術的 HEVC 視訊標準相關專利（巴西專利公告號 BR PI0506163 B1），自 2020 年起，在里約熱內盧州法院先後起訴五家知名公司 Netflix、Samsung、TCL、Amazon 以及 Gorenje（Hisense 集團，下稱 Hisense）侵權。以下依時間順序重點摘要該五件訴訟案例，尤其是最近一件 DivX v. Hisense 案中，法官針對 SEP 案件制定之審理方針。

（一）前期判決（DivX v. Netflix、Samsung、TCL、Amazon）

2020 年 10 月，DivX 起訴 Netflix 侵權其視訊標準專利，初審法院隔月即批准臨時禁制令，下令 Netflix 停止提供使用 HEVC 編碼格式的視訊內容，然 Netflix 未確實遵守禁制令，仍在提供使用相關技術，兩造經過三年的纏訟後，2023 年 12 月初審法院最終判決書表示巴西法律體系中沒有任何法律條款規定標準專利須遵守 FRAND 承諾的義務，也未限制標準專利之排他權，裁定 Netflix 侵害了 DivX 的專利，並發布了最終禁制令（tutela inibitória definitiva），禁止 Netflix 在巴西提供啟用 HEVC 去塊濾波技術的視頻內容，法院還要求 Netflix 按照智慧財產權法賠償 DivX 相當於未支付授權費用的金額，並對 Netflix 不遵守臨時禁制令處以約 400 萬美元的罰款，這是巴西法院首次對資通訊標準技術案件發布最終禁制令⁴²。

⁴¹ Wikipedia, DivX, LLC, https://en.wikipedia.org/wiki/DivX,_LLC (last visited Oct. 1, 2025).

⁴² Carlos Aboim et al., Brazilian court hands down first tech permanent injunction to Netflix, as SEP litigation continues to rise, <https://www.lickslegal.com/articles/brazilian-court-hands-down-first-tech-permanent-injunction-to-netflix-as-sep-litigation-continues-to-rise> (last visited Oct. 1, 2025).

被告 Netflix 在上訴程序強調了必要專利之 FRAND 授權原則，稱 DivX 身為 NPE 的訴訟行為具有掠奪性，尋求禁制令救濟是為了迫使被告以非 FRAND 原則的條款達成授權協議，Netflix 認為法院不應授予原告禁制令，無論是臨時禁制令還是最終禁制令。

2021 年，DivX 以相同專利接連起訴 Samsung、TCL 侵權。被告 Samsung 在臨時禁制令頒發後僅 17 天就與 DivX 達成全球授權協議⁴³；同樣的，被告 TCL 在臨時禁制令執行後不久也與 DivX 達成授權協議⁴⁴。

2022 年 11 月，DivX 繼續使用相同專利起訴 Amazon 侵權，類似前幾案，初審法官僅依據原告起訴書即核發臨時禁制令，還批准了將舉證責任轉移給被告的請求。Amazon 在上訴中表示 INPI 已經認定原告多項專利權利要求無效，而且被控侵權之去塊濾波技術自 2019 年以來一直在使用，DivX 不是開發該技術之公司，而且 DivX 是 NPE，不存在市場占有率被 Amazon 奪走的風險，法院核發臨時禁制令的判決缺乏充分論證，且本案涉及必要專利，不能簡單地訴諸禁制令救濟。然而，上訴法院並不採納該些上訴抗辯理由，維持了下級法院的判決。

從以上 DivX 訴 Netflix、Samsung、TCL、Amazon 四件案件中，可以看到，巴西法院對於專利權人相對友善，儘管已經逐步意識到標準相關專利在技術與商業上的複雜性，難在既有法規制度下平衡當事人利益，然仍未採納 FRAND 授權原則、標準必要性檢查等作為裁決考量，僅採用與普通專利侵權案件相同的審理方式審理 SEP 案件。

⁴³ DivX, Samsung Electronics Renews Licensing Agreement with DivX for its Consumer Electronics Devices, <https://www.divx.com/press/samsung-electronics-renews-licensing-agreement-with-divx-for-its-consumer-electronics-devices/> (last visited Oct. 1, 2025).

⁴⁴ DivX, TCL Continues Long-Term DivX Relationship by Signing IP License Agreement, <https://www.divx.com/press/tcl-continues-long-term-divx-relationship-by-signing-ip-license-agreement/> (last visited Oct. 1, 2025).

（二）法院首次要求 SEP 專利權人在獲得臨時禁制令之前證明其符合 FRAND 授權規則

2024 年 3 月，已獲得多次有利判決結果的 DivX 繼續用該專利起訴 Hisense⁴⁵，被告為 Hisense 在巴西當地之製造商與銷售商 Gorenje、Toshiba 與 Multilaser，同樣的，起訴狀提交兩天後，法官即核發臨時禁制令。然而，2024 年 5 月，巴西法院裁決⁴⁶暫時中止執行臨時禁制令，下令進行簡化的專家審查，並要求專利權人證明其遵守了 FRAND 條款下的授權，這是巴西法院首次明確要求專利權人在獲得臨時禁制令之前證明其符合 FRAND 授權規定；在該份裁決書中，法官（Victor Agustin Cunha Jaccoud Diz Torres，下稱 Victor 法官）指出各方對於尋求 SEP 臨時禁制令的理解存在分歧，商業法庭是對話和重新平衡談判條件的平台，僅僅依法作出裁決是不夠的，因而制定本案 SEP 案件之審理方針，包括州法院擁有專利侵權管轄權，被告可以附帶地以專利無效作為抗辯理由，無須中止無效性訴訟；原告如有緊急救濟請求，應先經由法院指定的專家進行系爭專利之必要性以及被告產品是否侵權等技術審查，專家將在一個月內提交一份簡化報告；當原告稱其 SEP 受到侵害時，原告不僅必須證明被告侵權，還必須證明該專利符合 FRAND 授權規則，尤其是關於非歧視性（即以平等條件向整個市場授權）的規定；任何救濟請求均須事先進行合理性論證，也應考慮執行可能的緊急救濟令或裁決時，所採取措施的比例性。

Victor 法官在四件先例（DivX v. Netflix、DivX v. Samsung、DivX v. TCL、DivX v. Amazon）都做出類似判決的狀況下，為平衡當事人權利義務與談判條件制定不同以往的 SEP 案件審理方針，儘管對於何謂 FRAND 授權或善意談判過程尚無更細緻之指導，然本案仍創造了巴西 SEP 訴訟歷史上的轉捩點⁴⁷，試圖從以往法院傾向友善專利權人之立場中尋找重新平衡之審理原則。

⁴⁵ Wikipedia, Hisense, <https://en.wikipedia.org/wiki/Hisense> (last visited Oct. 1, 2025).

⁴⁶ Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, 0834763-49.2024.8.19.0001, <https://jtinoco.com.br/wp-content/uploads/2024/09/DivX-v.-Gorenje.pdf> (last visited Oct. 1, 2025).

⁴⁷ Isabel Milman et al., Brazil's Role in SEP Litigation Continues to Evolve, <https://www.daniel-ip.com/en/client-alert/brazils-role-in-sep-litigation-continues-to-evolve/> (last visited Oct. 1, 2025).

本案也實質影響後續的 SEP 訴訟案件，例如 Nokia 從 2023 年底開始，使用同一篇 H.264 視訊編解碼標準相關專利（巴西專利公告號 BR PI0304565 B1）在里約熱內盧州法院起訴 Amazon、HP、ACBZ 侵權，在前兩案 Nokia v. Amazon、Nokia v. HP 案件中，法院仍採用普通專利侵權訴訟之審理方式，然在 2025 年 Nokia v. ACBZ 案中，Victor 法官⁴⁸再次制定與 DivX v. Hisense 案一致的審理方針，下令在裁定禁制令之前進行簡化專家審查程序，並要求 SEP 專利權人證明該專利符合 FRAND 授權規則；同樣的，在 2025 年另一件 Victor 法官審理的 Interdigital v. Disney 案亦是。

該些近期案例顯示了巴西法院在審理 SEP 侵權案件時，已發展出不同於以往之審理程序，強調 SEP 專利權人尋求臨時禁制令時，遵守 FRAND 義務（特別是有關非歧視條款）的重要性。

三、Motorola, Lenovo v. Ericsson

巴西競爭保護法規定以任何方式損害自由競爭、濫用市場支配地位等行為，均構成對經濟秩序的破壞，例如濫用智慧財產權或阻礙智慧財產權之利用；競爭保護法的執行機關是 CADE。

CADE 現已審理兩件涉及 SEP 的反競爭糾紛，包括 2014 年的 TCT v. Ericsson，以及 2024 年的 Motorola, Lenovo v. Ericsson；該兩案起因於 Ericsson⁴⁹分別對 TCT 與 Motorola, Lenovo⁵⁰提起專利侵權訴訟，控告該些被告侵害其 SEP，該些被告從而向 CADE 指控 Ericsson 之訴訟行為涉嫌反競爭，涉嫌濫用智慧財產權及其市場支配地位。

以下概述 CADE 審理該兩案之過程，特別是近期 Motorola, Lenovo v. Ericsson 案中有關於標準專利反競爭見解之轉變。

⁴⁸ Victor 法官是 Nokia v. ACBZ 案、Interdigital v. Disney 案的助理法官（Juiz Auxiliar），協助法官進行訴訟調查，並在法官缺席時代替法官執行職務。

⁴⁹ Wikipedia, Ericsson, <https://en.wikipedia.org/wiki/Ericsson> (last visited Oct. 1, 2025).

⁵⁰ Wikipedia, Lenovo, <https://en.wikipedia.org/wiki/Lenovo> (last visited Oct. 1, 2025).

（一）TCT v. Ericsson

2014 年 1 月，TCT 向 CADE 指控 Ericsson 濫用其與 3G 技術相關的必要專利權，目的是將 TCT 排除在手機生產市場之外，或迫使其與 Ericsson 協商極其苛刻的授權條款。根據 TCT 的指控，Ericsson 涉嫌濫用其訴狀權向 TCT 提起了多項毫無根據的專利侵權訴訟（虛假訴訟）；並且涉嫌重複收取 3G 授權費用，因為 TCT 已向 Ericsson 支付了用於生產 3G 技術產品的晶片組使用費，Ericsson 徵收過高的授權費用，亦不符合 FRAND 條款。另一方面，Ericsson 則堅稱不存在虛假訴訟，Ericsson 表示，TCT 試圖透過持有高通公司已正式授權的必要專利來逃避或拖延支付其應得的專利授權費用，TCT 從高通公司獲得的任何授權均不涵蓋爭議專利，再者，由於並非所有授權人對標準的貢獻都相同，因此對標準制定貢獻較大的授權人應獲得比其他授權人更高的金額，因此並無徵收過高的授權費用。

2015 年 6 月，CADE 總督察局表示依據智慧財產權法規定之專利權排他性，Ericsson 提出的侵權訴訟具合法性，TCT 未能證明構成虛假訴訟的必要條件；3G 技術開發人員 Ericsson 在手機製造市場與 TCT 並無競爭，這意味著 Ericsson 沒有動機將 TCT 從其市場中剔除，也不會拒絕授權其所需技術，而且 TCT 提交的高通授權合約並未證明其向 Ericsson 支付了專利使用費；CADE 總督察局表示雙方僅是在確定合理且非歧視性的授權費用方面陷入僵局，此為私人智慧財產權和合約問題，應在法院進行討論，因為缺乏任何違反經濟秩序的證據，不足以啟動行政調查或行政訴訟。

在本案中，CADE 將 SEP 專利視同為普通專利，不因標準必要性而對專利權之排他性存在任何差異或限制，並認為技術開發商 Ericsson 與設備製造商 TCT 不存在市場競爭，Ericsson 沒有動機拒絕授權，雙方僅是在確定合理且非歧視性的授權費用方面產生私人合約糾紛。

（二）Motorola, Lenovo v. Ericsson

2024 年 5 月，Motorola 和 Lenovo（下稱 Motorola/Lenovo）向 CADE 指控 Ericsson 涉嫌在 5G SEP 授權過程中濫用市場支配地位，對使用 5G 技術的智慧型手機設備收取過高的授權費，請求採取預防措施，包括責令 Ericsson 停止要求禁止其 5G 設備產品銷售；Motorola/Lenovo 稱已提出同意支付 Ericsson 自行申報的巴西市場授權費用，以換取法院暫緩執行禁制令，直到雙方達成全球授權協議，但該巴西臨時授權提議遭到 Ericsson 拒絕，Motorola/Lenovo 因而指控 Ericsson 利用巴西的司法管轄權尋求禁制令，阻止其產品在巴西銷售，亦拒絕在巴西獨立授權其 5G SEP，涉嫌利用其對必要專利的壟斷來排除競爭對手，並以敲詐性的價格強制達成全球和解。另一方面，Ericsson 指控 Motorola/Lenovo 拒絕按照 FRAND 條款簽訂全球授權協議，侵害了其智慧財產權，Ericsson 稱出於正當理由，例如在其他司法管轄區存在未決訴訟，授權協議只能在全球範圍內進行，因此巴西在達成授權協議的前提是在所有其他國家／地區都獲得授權。

2024 年 12 月，CADE 總督察局表示無論是從理論上或從案卷中提供的證據來看，均無法確定 Ericsson 將 Motorola/Lenovo 排除在智慧型手機市場之外的明確反競爭理由；Ericsson 已在多個國家向 Motorola/Lenovo 提起司法和行政訴訟，以獲得更有利的專利價格確定條件，紀錄中沒有證據顯示 Ericsson 基於不正當理由拒絕與 Motorola/Lenovo 談判，亦沒有證據顯示 Ericsson 有阻礙行為，例如如果 Ericsson 在宣布其必要專利的價格上限後，僅同意以高於上限的價格進行談判。CADE 總督察局表示由於缺乏明確反競爭理由，且未能證明違反 FRAND 條款，駁回了 Motorola/Lenovo 提出的預防措施請求，CADE 總督察局並表示處理 Motorola/Lenovo 的申訴，相當於界定兩家不在同一相關市場競爭的公司之間的價格，這並非競爭主管機關的職責。

CADE 總督察局的駁回裁決引發了 Motorola/Lenovo 的上訴，要求 CADE 行政法院撤銷駁回裁決。然在後續訴訟過程中，雙方稱已於 2025

年 4 月 3 日達成全球授權協議⁵¹，因而申請撤回巴西的專利侵權訴訟以及 CADE 申訴相關案件。

2025 年 4 月 29 日，CADE 行政法院發布上訴報告書⁵²，批准了撤訴申請，然而，CADE 行政法院認為即便當事人已達成私下和解，但競爭保護法所保護的合法權利具有公共性質與集體性質，仍依職權對 Ericsson 相關行為啟動行政調查；CADE 行政法院上訴報告員⁵³稱已發現存在價格歧視和施加潛在濫用商業條件的證據，這些反競爭行為可能對 5G 設備市場產生排他性影響，因而要求 Ericsson 提供與 Motorola/Lenovo 達成的 5G 專利協議細節，還必須確認與 Motorola/Lenovo 達成的相同條款是否會擴展到第三方，以確保非歧視性的授權條件。CADE 行政法院強調，我們的職責不是保護 A 公司或 B 公司，而是維護市場的公平性和保護消費者，我們需要了解這項協議將如何影響更廣泛的 5G 市場。CADE 行政法院顧問⁵⁴亦認為有必要就此事制定指導方針，以確定禁制令申請何時可能構成濫用市場支配地位⁵⁵。

本案是巴西競爭保護機關 CADE 首次在 SEP 爭議中啟動對濫用市場支配地位的調查程序。CADE 行政法院發布之上訴報告書中大量援引國際條約與國際判例，例如引用 TRIPS 中有關強制授權條款，表示如果專利權人拒絕以合理的條件授權，CADE 依據巴西競爭保護法⁵⁶具有強制授權智慧財產權的權力；又例如引用歐洲聯盟運作條約（Tratado sobre o

⁵¹ Ericsson, Ericsson and Lenovo settle patent litigation, <https://www.ericsson.com/en/press-releases/2025/4/ericsson-and-lenovo-settle-patent-litigation> (last visited Oct. 1, 2025).

⁵² CADE, Recurso Voluntário nº 08700.010219/2024-17 (上訴報告書), https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?HJ7F4wnIPj2Y8B7Bj80h1lskj7ohC8yMfhLoDBLddZ7BJaSj-iR1wMZDgIQel66QrOJDLDJGYRy-WsBSAfbjklLga9Ngwl0hnt79IxSPWw7M1P4PO-XIeQ-ORAZyGVg (last visited Oct. 1, 2025).

⁵³ Gustavo Augusto Freitas de Lima, 時任 CADE 行政法院顧問，現任 CADE 行政法院主席。 https://www.gov.br/cade/en/composition/office_of_the_president (last visited Oct. 1, 2025).

⁵⁴ Victor Oliveira Fernandes, 曾任聯邦最高法院部長幕僚長，現任 CADE 行政法院顧問。 <https://www.gov.br/cade/pt-br/composicao/tribunal-administrativo/victor-oliveira-fernandes> (last visited Oct. 1, 2025).

⁵⁵ CADE, Cade determina abertura de inquérito para investigar a Ericsson por prática anticoncorrencial, <https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/cade-determina-abertura-de-inquerito-para-investigar-a-ericsson-por-pratica-anticoncorrencial> (last visited Oct. 1, 2025).

⁵⁶ 競爭保護法第 38、61 條。

Funcionamento da União Europeia, TFUE），當專利被認定為必要專利，專利權人必須以非歧視性條款將其授權給相關方的義務⁵⁷；又例如引用 Panasonic 訴 Xiaomi 之全球平行訴訟案，Panasonic 透過德國的禁制令施壓 Xiaomi，試圖獲得高於英國法院規定的授權費，CADE 強調國際合作的重要性，以協調 SEP 全球授權標準；更是引用本案在英國的平行訴訟案，表示認同英國上訴法院的見解，在 Motorola/Lenovo 已表示願意接受由英國法院裁定 FRAND 授權條款的情況下，Ericsson 仍然在巴西尋求禁制令救濟，違反了其在歐洲電信標準協會（European Telecommunications Standards Institute, ETSI）智慧財產權政策的誠信義務⁵⁸。本案之上訴報告書顯示巴西競爭保護機關 CADE 在參酌國際制度後，對於 SEP 競爭監管與 FRAND 履行義務之見解逐漸與全球接軌之趨勢。

CADE 在 2025 年 8 月 SEP 研究報告⁵⁹指出，巴西法院過去在國際上因其在 SEP 糾紛中對原告友好而聲名遠播（notoriedade），在大量必要專利侵權訴訟頻傳後，巴西司法部門，尤其是里約熱內盧的司法部門，已被敦促在專利權人和專利實施人的利益之間達成平衡，以與其他司法管轄區的立場保持一致。

肆、結語

本文淺談巴西專利訴訟制度與專利訴訟二元審理系統，並彙整分析指標性訴訟案例，從法律制度到訴訟實務，整體概覽巴西訴訟環境與發展趨勢。

從本文所分析的指標性訴訟案例中，可以看到，巴西法院早期在審理 SEP 侵權案件時，審理方式與其他普通專利侵權糾紛案件相同，並無考量標準必要性

⁵⁷ EC, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0721\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0721(01)) (last visited Oct. 1, 2025).

⁵⁸ ETSI 智慧財產權政策第 6.1 條。

⁵⁹ CADE, Estudo do Cade analisa panorama internacional e nacional sobre patentes essenciais, <https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/estudo-do-cade-analisa-panorama-internacional-e-nacional-sobre-patentes-essenciais> (last visited Oct. 1, 2025).

對於專利排他權之限制以及 FRAND 授權義務，因而相較於其他司法管轄區，對 SEP 專利權人較為友善，核發臨時禁制令的比例較高。然而，隨著巴西成為全球 SEP 訴訟策略中的重點區域，國際平行爭訟案件逐漸增多，巴西司法機關越來越重視 FRAND 義務和反競爭行為，並與全球趨勢接軌。例如，在近期的案件中，里約熱內盧州法院已展現不同以往的判決，要求裁決臨時禁制令之前先進行簡化專家審查程序確認 SEP 案件之標準必要性，並且要求 SEP 專利權人在獲得臨時禁制令之前不僅必須證明被告侵權，還必須證明該專利符合 FRAND 授權義務。此外，CADE 亦對 Ericsson 職權啟動反競爭行政調查，以確保關鍵技術以 FRAND 原則為市場所用，防止權利權人以單方面授權策略限制競爭與抑制創新。

MDIC 於 2025 年 8 月發布巴西 2025-2027 年的國家智慧財產權戰略行動計畫⁶⁰，由跨部門智慧財產權小組（Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual）負責訂定及實施，旨在促進智慧財產權制度的廣泛使用，並鼓勵對巴西的創新投資；行動計畫中包括七大主軸⁶¹，例如以智慧財產權提升競爭力與發展、智慧財產權傳播培訓和能力建立、治理與機構的強化、融入全球智慧財產權體系等。MDIC 表示智慧財產權密集型產業對 GDP 增加值的貢獻率從 2011 年至 2013 年的 44.5% 成長到 2020 年的 50.2%。

從巴西政府近期國家智慧財產權戰略行動計畫，以及 SEP 相關訴訟爭議之見解轉變，可以看到巴西積極融入全球智慧財產權體系以及提升國際智慧財產權論壇地位，在巴西逐漸與國際制度調和的演進過程中，巴西司法機關可預期將試圖在專利權人和專利實施人的權利義務之間尋找與全球一致的平衡立場，同時確保巴西經濟競爭力，該演進過程將影響尚在審理中的 SEP 爭議，以及專利權人在巴西之訴訟策略，這意味著，專利實施人在臨時禁制令糾紛中可能會有更多空間挑戰專利權人，使得巴西的 SEP 訴訟環境比以往任何時候都更加動態活躍並且值得持續關注。

⁶⁰ Publicado o Plano de Ação 2025-2027 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI), <https://www.gov.br/propriedade-intelectual/pt-br/assuntos/noticias/2025/publicado-o-plano-de-acao-2025-2027-da-estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual> (last visited Oct. 1, 2025).

⁶¹ Isabel Milman et al., Brazil Outlines 2025-2027 Intellectual Property Action Plan, <https://www.daniel-ip.com/en/client-alert/brazil-outlines-2025-2027-intellectual-property-action-plan/> (last visited Oct. 1, 2025).

淺談英文縮寫商標的保護爭議與實務標準—— 兼論智慧財產及商業法院 113 年度 行商訴字第 43 號行政判決

陳珮璇

壹、前言

貳、案件事實與判決要旨

- 一、原告主張
- 二、智慧局答辯
- 三、智財商業法院判決要旨

參、關於英文縮寫商標的相關案例及判斷標準

- 一、若為產業通用名稱，易被視為欠缺先天識別性
- 二、縮寫商標識別性強弱之判斷標準
- 三、若與圖形等組成商標，應就商標整體觀察
- 四、品牌營運歷程須足使相關消費者均知悉縮寫商標與商標申請人產生連結

肆、品牌策略與縮寫商標之後天識別性

- 一、品牌識別體系的整合與一致性建立
- 二、透過符號意涵與聯想強化品牌個性
- 三、品牌曝光與消費者經驗累積
- 四、危機管理與品牌一致性的維持

伍、結語

作者現為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所研究生。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

本文藉由智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 43 號行政判決，探討關於英文縮寫字母如何達到後天識別性等議題。原告「台北愛樂音樂文化公司」註冊系爭商標「TPSO 交響樂團及圖」，法院認為與「台北愛樂室內及管弦樂團」（Taipei Sinfonietta & Philharmonic Orchestra）之簡稱「TSPO」有高度近似，且「TSPO」已廣為相關事業或消費者所普遍認知達著名程度，具相當識別性，衡酌二商標均指定使用於音樂演奏、音樂會或其相關之出版、教育、活動安排、影音製作等服務，具有密切關連，有致相關消費者混淆誤認之虞，系爭商標有商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定不得註冊之情事。本文將從判決內容，探討關於縮寫商標爭議，並從品牌經營及管理角度探討縮寫商標識別性。

關鍵字：縮寫商標、識別性、混淆誤認之虞、品牌管理

Acronym Trademark、Distinctiveness、Likelihood of Confusion、Brand Management

壹、前言

著名商標的形成，往往仰賴權利人長期投入大量資金、心力與時間，以累積其市場識別性與信譽。基於保護著名商標權所蘊含的經營成果，避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性，實有必要對著名商標提供優於一般商標的保護機制。對著名商標之保護，除應防止著名商標所表彰之來源，遭受混淆誤認之虞外，對著名商標本身之識別性與信譽亦應加以保護，避免遭受淡化減損。我國商標法為加強對著名商標之保護，已建立包括禁止註冊與禁止使用的雙軌制度。除於商標法第 30 條第 1 項第 11 款有消極防止他人註冊之規定外，同法第 70 條第 1 款及第 2 款亦有積極阻止他人使用之規定¹。商標法施行細則第 31 條對「著名」商標之認定亦有明確界定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」據此，判定某一商標是否屬於著名，有客觀證據足以認定商標所表彰之識別性與信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉之程度，便足以認定該商標為著名商標²。

然而，近年不乏以英文縮寫申請商標，使著名商標之保護面臨新挑戰。縮寫商標往往由英文字母組成，其識別力高度依賴使用情境、宣傳強度與市場反應，易發生先天識別性不足或近似的問題，進而提高混淆誤認的風險。尤其在數位品牌、音樂團體名稱、品牌活動多元的情況下，縮寫商標如何取得後天識別性、避免與著名商標發生衝突，實務上已有相關討論。本文旨在研究，在資訊大量碎片化、數位化、快速傳播的時代，縮寫商標能否在法律上獲得充分且適當的保護，將直接影響品牌累積識別性與避免淡化的能力。本文透過分析縮寫商標的先天與後天識別性、著名商標之判斷標準以及混淆可能性的衡量，重新檢視商標制度與現代品牌管理之間的關聯性。

由於商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定旨在保護著名商標免於遭受混淆誤認之虞，且有無違反該規定的最終衡量標準在於相關消費者是否有可能產生混淆誤認。至所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指商標給予消費者的印象，可能致使相關消費者混淆而誤認商品或服務之來源，包括將來自不同來源的商品

¹ 商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準前言。

² 最高行政法院 111 年度大字第 1 號行政裁定。

或服務誤以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係³。

本文首先探討智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 43 號行政判決⁴中據爭商標是否符合商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定保護之「著名商標」要件，繼而解析法院判斷相關消費者是否會產生混淆誤認之虞的判斷標準。本文將進一步透過本判決檢視縮寫商標雖不必然無先天識別性，然無先天識別性者仍需經過使用取得後天識別性；有先天識別性者，則可經由使用增強消費者對其熟悉程度，並藉此反思商標在品牌經營中的角色，進而提出關於縮寫商標與品牌管理的初步看法。

貳、案件事實與判決要旨

本件起因於「甲即台北愛樂室內及管弦樂團」（下稱參加人）不服經濟部智慧財產局（下稱智慧局）准予「台北愛樂音樂文化有限公司」（下稱原告）以「TPSO 交響樂團及圖」申請註冊商標（下稱系爭商標，詳下表），侵害參加人之著名商標（下稱據爭商標，詳下表），系爭商標有違商標法規定，提起異議。經智慧局審查後，認定系爭商標構成商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定，作成撤銷系爭商標註冊之處分。嗣經原告不服，提起訴願，卻遭經濟部駁回。原告遂向智慧財產及商業法院（下稱智財商業法院）提起本件訴訟。

³ 商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準。

⁴ 本案智商法院判決非屬終局確定判決，業經台北愛樂音樂文化有限公司（即系爭商標權人）於 114 年 5 月 13 日向最高行政法院提起上訴，案件仍在法院繫屬中。

表 系爭商標與據爭商標圖樣⁵

商標權人／使用人	商標權人／使用人	
台北愛樂音樂文化有限公司	台北愛樂室內及管弦樂團	
系爭商標 ⁶	據爭商標 1 ⁷	據爭商標 2 ⁸
		
	據爭商標 3 ⁹	
	TSPO	

一、原告主張

系爭商標為經設計之外文「TPSO」結合中文「交響樂團」與圖形組成，據爭商標 1 則為以外文「Taipei Sinfonietta & Philharmonic Orchestra」結合中文「台北愛樂室內及管弦樂團」與圖形組合而成；據爭商標 2 則為「台北愛樂管弦樂團 Taipei Philharmonic Orchestra」結合高音譜符號，兩者外觀繁簡有異，且文字上讀音與意義均不近似，整體於外觀、讀音與意義上，並無致具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，而誤認兩者來自同一或相關聯之來源¹⁰。

參加人所提據爭商標 3 未經註冊，且參加人單獨以據爭商標 3 之「TSPO」行銷證據甚少，絕大多數集中於 103 年至 105 年間，又據爭商標 3 亦非參加人唯一

⁵ 智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 43 號行政判決／附圖。

⁶ 註冊第 2163518 號商標。

⁷ 註冊第 2185480 號商標。

⁸ 判決附圖摘自參加人官網。

⁹ 參加人自 1994 年起持續使用，未正式註冊。

¹⁰ 智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 43 號行政判決／事實及理由／二（一）1、2。

簡稱，參加人另曾以「TPO」或「台北愛樂」作為簡稱。據爭商標 1、2 之使用證據僅限於完整之名稱或商標圖樣，據爭商標 3 之「TSPO」英文縮寫，並未完整呈現據爭商標 1、2 之名稱或商標圖樣，不具同一性，是據爭商標 1、2 之使用證據並無法擴及認定據爭商標 3 已為著名¹¹。

再者，網址名稱使用不構成商標使用，且「tspo.org.tw」網址已於 109 年 7 月 3 日遭刪除，參加人未能證明其有長期經營穩定使用「TSPO」對外宣傳，且「TSPO」亦未曾被參加人穩定且廣泛使用，並不足以認定據爭商標 3 之「TSPO」經參加人長期使用後，於系爭商標申請日前已達著名商標程度。故以具有普通知識經驗消費者，如僅看到「TSPO」並無法與參加人或其註冊商標連結，系爭商標並無違反商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段之情事¹²。

二、智慧局答辯

參加人係於民國（下同）74 年成立，原名「韶韻室內樂集」，同年 8 月以「台北愛樂室內樂團」為名向臺北市政府教育局申請成立登記，並於同年 9 月 5 日獲准登記，嗣因擴大編組於 80 年更名為「台北愛樂室內及管弦樂團（Taipei Sinfonietta & Philharmonic Orchestra）」，簡稱「TSPO」。另據 81 年演出節目單已見「高音譜號設計圖」商標及「台北愛樂室內及管弦樂團」之標示。又依 83 至 107 年間之節目表演單、宣傳海報、媒體報導等資料，得知參加人歷年多次受邀至國際音樂場域演出，並邀請世界著名演奏家至我國進行音樂交流，亦與國內公益團體合作進行表演，從演出節目單、演出宣傳、海報等演出資料則均可見據爭商標 1 至 3 之標示；而據爭商標 1 更經被告 93 年文化創意產業商標名錄選錄為音樂與表演藝術產業之著名商標。又於 103 至 104 年間媒體報導內容亦可見媒體係以「TSPO」稱呼參加人，另從參加人於痞客邦成立部落格網頁上，可見「高音譜號設計圖」、「tspo」商標等標示，人氣亦超過百萬以上，堪認在系爭商標 110 年 3 月 12 日申請註冊前，據爭商標 1 至 3 使用於音樂演奏、音樂會等服務已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度¹³。

¹¹ 智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 43 號行政判決／事實及理由／二（一）3。

¹² 同前註。

¹³ 智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 43 號行政判決／事實及理由／三（一）。

系爭商標由字體略經設計之外文「TPSO」結合中文「交響樂團」而成之「TPSO 交響樂團」，並於左側搭配形似高音譜號圖形所組成，其中「交響樂團」為說明性文字，是「TPSO」為系爭商標之主要唱呼及識別來源之部分，與據爭商標 3 相較，二者之外文「TPSO」／「TSPO」字母相同，字首及字尾亦相同，僅中間字母排列順序之差異，復無其他可進一步區辨二者外文之文字，兩商標整體於外觀、讀音及觀念上極相彷彿，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似商標，且近似程度高¹⁴。

再者，系爭商標與據爭商標 1 相較，二者同係由中、外文、圖形所構成之聯合式商標，且同以高音譜號為圖形設計元素，並包含有樂團編制之交響樂團、室內及管弦樂團名稱，又前者之「TPSO」與後者之「Taipei Sinfonietta & Philharmonic Orchestra」相較，易使人產生起首外文字母縮寫之印象，復衡酌參加人在自己使用據爭商標及其樂團名稱或媒體等為相關報導介紹時，皆會以「TSPO」即前述外文首字縮寫簡稱，是二者文字於外觀、讀音及觀念上，仍有相近之處，應屬構成近似商標，近似程度中等¹⁵。

據爭商標均非直接傳達與其使用服務本身或與其內容有關的相關資訊，應具相當識別性，又據爭商標經參加人長期使用已臻著名。至依原告檢附系爭商標使用事證之標示態樣多為「TPSO 台北愛樂交響樂團及圖」、「TPSO 台北愛樂交響樂團」、「TPSO」等，與系爭商標註冊圖樣不同，是該等證據資料或未見系爭商標使用，或使用日期不明或晚於系爭商標註冊日，依現有證據判斷，據爭商標係消費者較為熟悉之商標。又原告前代表人乙曾於 103 至 109 年間任職參加人樂團行政經理，顯然知悉據爭商標之存在，原告復以相似之系爭商標申請註冊，尚難謂其申請係屬善意¹⁶。

綜上考量兩造商標構成高度或中等近似，據爭商標已達著名程度，具相當識別性，並為相關消費者較為熟悉之商標，再衡酌系爭商標指定使用於第 41 類所

¹⁴ 智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 43 號行政判決／事實及理由／三（二）1。

¹⁵ 同前註。

¹⁶ 智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 43 號行政判決／事實及理由／三（二）2。

示等服務，均屬音樂演奏、音樂會或其相關之出版、教育、活動安排、影音製作等服務而具有關聯性，復系爭商標之註冊申請難認善意，是本案自有使相關公眾可能誤認二商標之服務為同一或有關聯來源，而產生混淆誤認情事，系爭商標之註冊應有商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定之適用¹⁷。

三、智財商業法院判決要旨

本件主要爭點在於據爭商標 1 之著名性是否及於據爭商標 3，而系爭商標與據爭商標 3 是否構成高度近似，而成立混淆誤認之虞。

智財商業法院肯認於系爭商標申請註冊前，除據爭商標 1 使用於音樂演奏、音樂會等服務已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度外，據爭商標 1 之「Taipei Sinfonietta & Philharmonic Orchestra」其英文簡稱「TSPO」即據爭商標 3，參加人更早於 86 年申請「www.tspo.org.tw」為網域名稱、復在痞客邦網頁及各表演場地對外以「TSPO」自稱，且新聞媒體對於參加人多場演出活動亦均以「TSPO」指稱參加人，則因媒體持續報導及參加人不斷行銷，據爭商標 1、3 間具有指示連結之密切關係，相關事業或消費者自得輕易連結「TSPO」即據爭商標 3 與據爭商標 1 之關係，並得藉由「TSPO」作為識別參加人提供服務來源之標示，故據爭商標 1 之著名性當然亦及於據爭商標 3，則據爭商標 1、3 於系爭商標申請前均為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標¹⁸。

系爭商標「TPSO」與據爭商標 1「Taipei Sinfonietta & Philharmonic Orchestra」相較，後者易使人產生以起首外文字母縮寫之印象即如據爭商標 3「TSPO」，而據爭商標 1、3 均係用指稱參加人，業已為相關事業或消費者所普遍認知。是系爭商標「TPSO」與據爭商標 3「TSPO」相較，兩者於外觀、讀音及觀念上，仍有相近之處，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，系爭商標與據爭商標 3 為高度近似¹⁹。

¹⁷ 同前註。

¹⁸ 智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 43 號行政判決／事實及理由／五（三）。

¹⁹ 智慧財產及商業法院 113 年度行商訴字第 43 號行政判決／事實及理由／五（四）。

衡酌系爭商標指定使用服務，與參加人使用著名之據爭商標 1、3 於音樂演奏、音樂會等服務，均屬音樂演奏、音樂會或其相關之出版、教育、活動安排、影音製作等服務而具有密切關聯性，且原告前代表人乙曾於 103 至 109 年間擔任參加人樂團行政經理，自應知悉據爭商標 1、3 之存在，其復以近似圖樣申請系爭商標註冊，難謂善意，108 年 10 月太魯閣峽谷音樂節節目表上，誤將實際演出人即原告標示為參加人之團體名稱，嗣經主辦單位發布更正聲明，足見確有相關消費者實際誤認兩商標之服務為同一或有關聯來源，而產生混淆誤認情事²⁰，揆諸前開說明，系爭商標之註冊即有商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段規定不得註冊之情形，從而，法院判決原告無理由，應予駁回。

參、關於英文縮寫商標的相關案例及判斷標準

縮寫商標的法律爭點，在於其常為「無意義」字母組合或代表較長詞語之縮略，是否能產生足夠的「識別性」，甚至成為著名商標。本文藉由整理相關法院判決，提出縮寫商標識別性之判斷標準如下：

一、若為產業通用名稱，易被視為欠缺先天識別性

此以最高行政法院 109 年度判字第 152 號行政判決為例。旺宏電子股份有限公司（下稱旺宏）曾於 105 年 2 月 17 日以「OctaRAM」商標，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 40 類之「晶圓代工服務、晶圓蝕刻處理服務、半導體封裝處理服務、積體電路蝕刻服務；為他人裝配、組合、焊接積體電路、光罩、電腦晶片及電子晶片之服務」，向智慧局申請註冊。惟智慧局審查後，認系爭商標與據以核駁商標「Octa Technology」商標構成高度近似，且指定使用於高度類似之商品、服務，據以核駁商標復具相當識別性，系爭商標有致相關消費者混淆誤認之虞，依商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定不准註冊。法院見解認為，旺宏申請註冊之系爭商標係由未經設計之外文「OctaRAM」所構成，而該外文除字首「O」字母為大寫外，「RAM」亦以大寫字母呈現，是其整

²⁰ 同註 18。

體予人寓目印象明顯可區隔為「Octa」、「RAM」二部分；又「RAM」為「隨機存取記憶體（Random Access Memory）」之英文縮寫，為積體電路產業或 3C 產業普遍使用之通用名稱，是系爭商標予人印象較為深刻之主要識別部分應為起首之「Octa」。據以核駁商標則由略經設計之外文「Octa」、「Technology」及其上方疊置之八邊形圖形所組成；其中「Technology」為「科技」之意，為所指定商品相關特性之說明，是其整體圖樣予消費者印象深刻之主要識別部分亦為外文「Octa」。兩商標相較，雖有排列方式、設色及結合其他文字及圖形之差異，惟其予人寓目印象深刻且為實際唱呼時之主要識別部分，均為外文「Octa」。整體觀察，兩者在外觀、觀念及讀音上均極為相似，加以 RAM 本身亦即為科技（Technology）產品，故以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，極易產生兩商標均屬同一系列商標之聯想，應屬近似商標等情²¹。則縮寫字母為產業普遍使用之通用名稱時，往往因不具先天識別性，排除於商標主要識別之部分。

二、縮寫商標識別性強弱之判斷標準

商標識別性之強弱，原則上以創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱，若係英文縮寫作為商標，固有可能涉及地理、文學作品、人名、歌曲、化學等名稱或組織的縮寫，惟此相關縮寫名稱均非我國一般消費者所熟知之詞彙者，自難憑此即認定商標不具有識別性²²。如智慧財產法院 102 年度行商訴字第 125 號判決認為，原告巴西商奈卓化妝品股份有限公司以「NATURA UNA & design (in colours)」圖樣向智慧局申請註冊商標，遭智慧局以系爭商標與據以核駁商標「UNA」為高度近似商標，且指定使用於高度類似商品，有致相關消費者生混淆誤認之虞為由，依商標法第 30 條第 1 項第 10 款，核駁原告註冊申請。原告遂提訴訟，主要理由以核駁商標中「UNA」之識別力極低，可能係指「聯合國協會」（United Nations Association）之縮寫、地理名稱（如 Una River、印度、美國或巴西的地名）、文學作品名稱、知名小說中的角色、知名音樂家、樂團、歌曲名稱、

²¹ 最高行政法院 109 年度判字第 152 號行政判決／事實及理由／五。

²² 智慧財產法院 102 年度行商訴字第 125 號行政判決參照。

蝴蝶的一種、病毒名稱、化學名稱、人名、玩偶名稱、西班牙文的「一」及許多組織的縮寫，如 National University of Asuncion、United Nurses Association 等，則據以核駁之「UNA」商標顯非獨創性商標。然法院判決認為，原告上揭所提關於各種「UNA」不同意涵之參考資料，無論就外文組織名稱之縮寫、專有名詞，或人名、地名等，均非我國一般消費者所熟知之詞彙，原告以此主張據以核駁商標不具有識別性云云，不足採信。且原告並未提出系爭商標商品在我國行銷之數額、行銷據點及廣告等證據，無從證明系爭商標在我國已廣泛使用，而為相關消費者所熟知²³。即使從英文縮寫之字義觀察，縱有指涉多重文義，而得為各種不同意義之理解，惟亦非當然即得逕認該外文縮寫商標之指示商品或服務來源之功能較低。倘該文義非為我國商品／服務相關消費者所能知悉理解者，若具備指示商品或服務來源之功能者，仍可被認定該縮寫商標具識別性。

圖 1 系爭商標圖樣²⁴圖 2 據以核駁商標圖樣²⁵

三、若與圖形等組成商標應就商標整體觀察

倘縮寫商標係由文字與其他圖形等組成，則商標識別性之審查，自應就商標整體觀察，不得將構成商標之每一部分區隔或割裂分析其識別性。縱組成商標之文字、圖形等其中包含不具識別性部分，但若整體文字、圖形等足以使相關消費者認識其為指示及區別來源之標識，即仍具有識別性。即應先就各該系爭商標及據以異議商標之整體予以觀察，再比對兩商標識別性之強弱，並無必要先區隔或割裂各該商標構成商標之一部分觀察有無識別性²⁶。如最高行政法院 105 年度判

²³ 智慧財產法院 102 年度行商訴字第 125 號判決／事實及理由／三（三）。

²⁴ 智慧財產法院 102 年度行商訴字第 125 號判決／附圖。

²⁵ 智慧財產法院 102 年度行商訴字第 125 號判決／附圖。

²⁶ 最高行政法院 105 年度判字第 232 號行政判決參照。

字第 232 號行政判決中，「MOD」係外文「Multimedia on Demand」之縮寫，中譯為「多媒體隨選系統」或「寬頻多媒體服務」，意指「透過雙向寬頻網路，將電視頻道、隨選電影與連續劇等多樣內容，經由 MOD 機上盒呈現在家中原本的電視機上」之一種可由用戶隨選之多媒體服務，且為數位匯流相關產業（電信、有線電視、網際網路、電子商務）及政府機關所普遍使用之服務名稱²⁷。然法院在審查混淆誤認之虞之識別性強弱因素時，應就系爭商標（即圖樣由類似「k」字設計圖、「kbro」、「凱擘大寬頻」、「SMOD」及其下方「uper」，由左至右排列所組成，圖 3）及據以異議商標（據以異議商標其一圖樣由立體方塊圖形、「MOD」及「中華電信」，係左至右排列所組成；據以異議商標其二圖樣由「天天」與「MOD」，經上下排列所組成，圖 4）之整體審查其識別性，再予以比對觀察識別性強弱（或兩商標同具識別性），而進一步論斷兩商標是否混淆誤認之虞即可。則雖兩商標均有「MOD」文字、圖形，但無必要區隔或割裂商標圖樣之「MOD」部分商標圖案文字贅予論述其識別性。

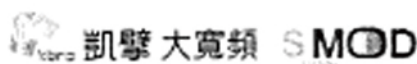


圖 3 凱擘大寬頻商標圖樣²⁸



圖 4 中華電信 MOD 商標圖樣²⁹

四、品牌營運歷程須足使相關消費者均知悉縮寫商標已與商標申請人產生連結

日月光半導體製造股份有限公司（下稱日月光）曾於 2009 年 9 月 2 日以「aMAPPoP」申請文字商標，智慧局以違反商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定認定系爭商標「不具識別性」予以核駁，日月光再向智財法院提起訴訟後，亦遭法

²⁷ 最高行政法院 105 年度判字第 232 號行政判決／事實及理由／五。

²⁸ 最高行政法院 105 年度判字第 232 號行政判決／附圖。

²⁹ 最高行政法院 105 年度判字第 232 號行政判決／附圖。

院駁回。而該系爭商標乃係由橫書之外文「aMAPPoP」所構成，日月光表示其中「PoP」為「層疊封裝（Package-on-Package）」之縮寫，而「MAP」則表示使用日月光結合運用雷射切割及互連之先進製程後，所產出同時具有「矩陣」、「序列」此一特殊服務成果外觀，至於「a」字則同時寓有「先進的（advanced）」及日月光英文全名縮寫「ASE（Advanced Semiconductor Engineering, Inc.）」之意。惟「MAP」文字乃「manufacturing automation protocol」之縮寫，意即「製造自動化協定」，其所適用之產業類別以及技術內容更為廣泛。此一文字就「一般」消費大眾而言，可能僅知悉其表面文義為地圖（「MAP」），惟對相關消費者或所屬產業界而言，此一「MAP」文字代表一種製程技術或協定，均顯難直接與日月光產生連結，而不具有商品或服務來源之指向性。系爭商標中「PoP」文字為「層疊封裝（Package-on-Package）」之縮寫，以原告身為封裝測試業者而言，乃該封裝測試產業執行業務中所採行之一種技術方法，而國內除原告之外，另有矽品集團、華泰、菱生、立衛、華特等公司從事封裝測試產業，對上開產業而言，當乍視「PoP」文字時，均能理解其所代表者乃「Package-on-Package」之意，惟仍尚難因此即與日月光產生連結。而對一般消費者而言，於乍視此一「PoP」文字時，則可能與所謂「電子郵件收件協定」（Post Office Protocol）或「流行」（例如 pop music）、「某種藝術表現形式」產生聯想，更難與日月光間產生聯想。日月光將其所屬產業中習用之技術手段文字縮寫合併使用，對一般消費者而言，固然產生偏離原有文字意義之聯想，而有些許創新效果。惟對於所屬產業業者或相關消費者而言，未必即能使之脫離對原有技術認知之聯想。在後天識別性部分，日月光並未提出足夠證據資料，縱然日月光確有嘗試於年報或公司網站中推廣系爭商標，惟其推廣結果是否已達足使相關消費者均知悉系爭商標為日月光之商標，而足以與日月光產生連結，仍屬未明，自不能因此主張業已取得後天識別性。據此，法院判決系爭商標「aMAPPoP」不具識別性，不得註冊商標³⁰。

³⁰ 智慧財產法院 100 年度行商訴字第 75 號行政判決／事實及理由／四。

肆、品牌策略與縮寫商標之後天識別性

商標最主要之功能即在於識別商品／服務來源，若缺乏先天識別性者，須經使用取得後天識別性；然若已具備先天識別性者，或業經使用取得後天識別性者，則可經權利人使用增強消費者對其商標之熟悉程度。英文縮寫作為商標，往往因其字母本身缺乏語意聯想與創意設計，該縮寫通常於該等商品或服務上具有先天識別性；然若該英文縮寫讓人可直接理解其原字詞之說明語意，導致其英文縮寫亦具有說明性者，即不具先天識別性，則須藉由長期一致且有策略性的使用與管理，建立起相關消費者對商品／服務來源的聯想，進而取得後天識別性，方可准予註冊。為確保商標識別功能，依據邱志聖老師《品牌策略與管理》一書之理論架構，企業可透過以下品牌策略，強化無先天識別性縮寫商標的識別功能：

一、品牌識別體系的整合與一致性建立

品牌視覺是品牌理念的視覺化，在品牌印象的建立過程中，品牌視覺系統的整合執行是非常重要的工作。其關鍵在於「整合性」與「一致性」的管理，一個好的品牌視覺系統應該要能夠與該品牌的定位以及品牌所要塑造的印象一致。為了使品牌視覺印象能夠一致，在建立品牌視覺系統時，則要清楚規定如：顏色、色版、編排、字體、尺寸等都需一致，也需專門的供應商提供此類服務³¹。對於原無先天識別性之縮寫商標而言，企業應系統性地應用於品牌視覺的接觸點，包括公司品牌名片、產品或活動名稱、網站、社群平台、活動標誌、傳單、廣告宣傳、新聞稿與實體場域中，甚至員工穿著的服裝，讓消費者逐漸建立該縮寫商標與商品或服務來源企業之間的關係。例如，本文案例中「TSPO」長年持續作為指示台北愛樂室內及管弦樂團名稱之唯一縮寫，並搭配固定風格的視覺設計與使用場景，則可強化其識別功能。

二、透過符號意涵與聯想強化品牌個性

有些縮寫商標雖原本僅具商品或服務之說明性語意聯想，但可透過品牌策略賦予其象徵意義，建立品牌權益，即幫品牌建立「AATB」（品牌知曉 Brand Aware、品牌聯想 Brand Association、品牌信任 Brand Trust、品牌關係連結 Brand

³¹ 邱志聖，品牌策略與管理，頁 187，智勝文化事業有限公司，2017 年 8 月初版。

Bonding)^{32、33}。尤其透過「品牌聯想」來塑造品牌在消費者心中的定位，使品牌能與某些形象或定位連結。例如，將「TSPO」與古典音樂的專業形象、國際演出品質或臺灣文化代表相連結，有助於形成強烈且具情感性的識別。此外，縮寫商標的使用應避免單純技術性或機能性描述，而應賦予其品牌人格與風格，如使用於標語（slogan）、演出影像或名家評論之中等方式，為商標營造除了原本說明語意之外的象徵意涵。

三、品牌曝光與消費者經驗累積

品牌權益需透過品牌信任與品牌關係連結逐步建立。消費者對於品牌的信任非常主觀知覺，需要透過長期累積的印象。因此，企業必須有長期投資的觀念，長時間的建立品牌信任³⁴。當品牌在市場上逐漸有一些地位，與顧客有更強的關係連結，讓顧客甚至願意幫忙推廣，增加與顧客的互動，與顧客有更緊密的結合，增加顧客心理的黏著度，提升品牌市場的穩定性³⁵。原無先天識別性之縮寫商標若欲取得後天識別性，則必須有足夠的市場接觸點，透過演出活動、媒體報導、藝文合作、口碑評論、觀眾參與、名人合作、SEO 優化（即 Search Engine Optimization，搜尋引擎最佳化）等方式曝光。尤其對非實體商品如音樂服務或文化活動而言，此類縮寫商標須依賴大量曝光與情境式使用，方能在觀眾心中建立起來源辨識機制。透過多元媒體與多通路的曝光策略，提高接觸頻率與觀眾主動聯想的機會。

四、危機管理與品牌一致性的維持

品牌策略不僅在於創造識別性，也在於維持品牌一致性。若縮寫商標被不同主體反覆使用，將削弱其識別性與信賴感。品牌價值一旦建立後，更需嚴格控管其使用方式與一致性，避免品牌淡化或混淆。許多美國企業採取全球標準化策略，要求各國分公司遵循總部所訂的行銷推廣計畫。例如宏碁（acer）是對全球一致的品牌視覺系統相當用心的臺灣品牌廠商，其明白若品牌字樣、Logo、顏色等若不

³² 同前註，頁 169。

³³ https://www.youtube.com/watch?v=_ztWtb6lctE（最後瀏覽日：2025/12/04）。

³⁴ 同註 31，頁 175。

³⁵ 同註 31，頁 179。

一致，消費者對公司品牌之識別性只會產生模糊的印象，所以宏碁非常注重全世界各分公司使用品牌字樣、Logo、顏色的一致性³⁶。在本文案例中，若不同團體皆主張使用「TSPO」，或台北愛樂室內及管弦樂團使用縮寫商標字樣、Logo、顏色的方式不一致，而未經統一管理，將導致消費者無法辨別來源，此時縮寫商標將失去商標應有之功能，此一情形亦可印證品牌策略對縮寫商標識別性之關鍵地位。

伍、結語

本件判決涉及英文縮寫商標之識別性與著名性認定標準，尤具代表性。法院肯認據爭商標之合法性，顯示實務對「著名商標」與「混淆誤認之虞」之認定，仍需以具體客觀證據為基礎，並兼顧比例原則與市場實際觀察。

縮寫商標若本身具備固有語意之說明性，即無先天識別性，則能否構成具後天識別性的商標，端視申請人是否能透過長期、一致且策略性的品牌經營，使該縮寫商標與其商品或服務來源間建立起穩定且明確的連結。實務歷來強調原無先天識別性縮寫商標之「後天識別性」，我國實務亦要求申請人提出足夠證據，包括使用歷程、宣傳成效、市場調查等，方得主張識別性及著名性保護。TSPO 案即反映出，訴訟勝敗多取決於證據準備的完整性與品牌策略的整合度。

從品牌管理觀點觀之，品牌價值的建立須仰賴識別體系的整合、品牌關係連結與品牌一致性的維護。對縮寫商標而言，尤應避免因授權不明、名稱重疊或公眾混淆而喪失識別力。TSPO 案亦突顯出，臺灣部分藝文或中小型組織未能及早申請商標保護，使得原具文化價值之名稱，反易成為法律爭訟的對象。無先天識別性之縮寫商標雖可因品牌策略之積極運用而取得後天識別性與保護資格，但其法律效力並非自動產生，而需建立於市場實證基礎與品牌管理能力之上。臺灣未來在品牌保護制度上，除可參考智慧局已於商標識別性審查基準中對「後天識別性」之定義、情況、證據及判斷所提供明確指引外，亦應鼓勵企業強化品牌紀錄意識，並結合法律資源與行銷策略，主動監控侵害並及早申請註冊商標，從源頭打造具排他性與國際競爭力之品牌資產。

³⁶ 同註 31，頁 201。

智慧財產權月刊徵稿簡則

113 年 11 月 1 日修正

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~10,000 字** 為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬。**
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：tipoma@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局國際及法律事務室資料服務科 史浩禎小姐。

聯絡電話：02-23766133

智慧財產權月刊本文格式

113 年 11 月 1 日修正

- 一、來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……

四、圖片、表格請分開標號，標號一律以阿拉伯數字標示，圖片之編號及標題置於圖下，表格之編號及標題請置於表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

六、標點符號使用例示

實例	建議用法
「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。	「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」
… 然後	……然後
專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。	專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。
這種食品含有豐富的鈣質、鐵質、以及維他命。	這種食品含有豐富的鈣質、鐵質以及維他命。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

113 年 11 月 1 日修正

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，請於需要註腳之地方以上標方式標出註腳的阿拉伯數字序號，若是要在句子末端加註腳，註腳序號應緊接在標點符號之前，例：「突顯現行歐盟法制的破碎性與不確定性¹。」並於文章當頁最下端述明註腳內容或參考文獻，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者姓名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。
作者姓名 書名 引註頁 出版者 出版年月 版次

（二）譯著

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁

五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
中文出版者 出版年月 版次

（三）期刊

王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15，1996 年 7 月。
作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

（四）學術論文

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文

頁 7-12，1989 年。
引註頁 出版年

(五) 研討會論文

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者
姓名

文章名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱

研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定書。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七) 網路文獻

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名

文章名

網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518>（最後瀏覽日：2017/03/10）。

網址

（最後瀏覽日：西元年/月/日）

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

（一）專書範例

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER
作者姓名 書名
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).
引註頁 (出版年)

（二）期刊範例

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).
作者姓名 文章名 卷期 期刊名稱縮寫 文章引註頁 (出刊年) 起始頁

（三）學術論文範例

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination
作者姓名 論文名
in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).
引註頁 博 / 碩士學位 校名 (出版年)

（四）網路文獻範例

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From
作者姓名 論文名
Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,
網站名 引註頁
http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf (last visited Feb. 1, 2009).
網址 (最後瀏覽日)

（五）法律資料範例

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷 法規名稱縮寫 條 (版本年份)
 範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編輯案例起始頁名稱縮寫
672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓

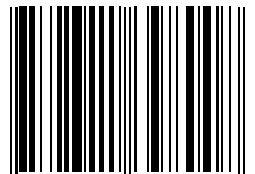
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址: www.moea.gov.tw

智慧財產局網址: www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN: 2311-3987

GPN: 4810300224