

智慧財產權 電子報

經濟部智慧財產局

訂閱電子報

聯絡我們

取消訂閱

期別：第114期 發行日期：2015-12-05

最IN話題

本局公布著作權法修正草案第3稿

因應網路時代及數位匯流發展，本局103年4月間提出著作權法修正草案第1稿，歷經5場次公聽會、8場次學者專家諮詢會議與各界積極溝通，復於104年5月提出著作權法修正草案第2稿，並於同月25日舉辦著作權法修正草案第2稿公聽會。針對第2稿各界所提修法意見，經研析處理方向，並調整修法草案內容後，再次提出著作權法修正草案第3稿，謹就修法草案第3稿與第1稿及第2稿之差異說明如下：

一、表演人權利酌予調整：為尊重錄音著作與表演人雙方契約自由，不影響既有之市場秩序，爰刪除第2稿第36條第3項有關表演人就其已固著於錄音物之表演享有使用報酬請求權，以及第37條有關錄音著作與表演人共同請求公開演出使用報酬規定。（修法草案第3稿第15條、第36條及第37條）。

二、增訂依法令編製教科書得公開傳輸之法定授權規定：鑒於數位化教科書發展趨勢及網路科技發展，「電子書包」為各國教育政策之趨勢，為因應數位時代教育政策之需求，爰明定依法令編製教科書得公開傳輸之規定，惟須支付相當之使用報酬（修法草案第3稿第57條）。

三、回復第1稿著作財產權設質登記規定：現行文化創意產業發展法第23條已有著作財產權設質登記規定，惟其執行係由著作權專責機關辦理，故著作權專責機關訂有「著作財產權質權登記暨查閱辦法」，為使事權及法規統一，爰於著作權法明文規定（修法草案第3稿83條）。

四、修正著作權法邊境管制措施規定：將著作權法邊境管制措施之條文架構、文字用詞修正與商標法一致，包括增訂海關職權暫不放行權利人申請檢視扣物等相關規定。（修法草案第3稿第104條至第110條）。

詳細內容可參考修法草案第3稿之說明，以及修正條文對照表之說明欄(網址請參：<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=568958&ctNode=7127&mp=1>。如需進一步瞭解，歡迎以電子郵件與我們聯繫(ipocr@tipo.gov.tw)。

智慧財產權月刊

我國專利法第26條第2項中 「支持要件」之研究

申請專利範圍係界定申請人欲請求保護之範圍，作為日後權利主張之依據，故請求項之記載除應明確、簡潔外，其中最能體現公開換取保護原則者，在於請求項必須為說明書所支持。申請專利範圍中申請專利之發明的認定，必須...

相關連結

▶ 智慧財產權月刊電子書

探討請求項不符支持要件所延伸修正的問題

在符合支持要件下，允許申請人合理總括較大的申請專利範圍，同時，支持要件也規範著申請專利範圍總括的合理性，當申請人總括超過所作的貢獻或總括無法實現的範圍時，申請人為克服上述問題進行申請專利範圍的修正，必...

相關連結

▶ 智慧財產權月刊電子書

解析美國設計專利圖式修正之審查基準與政策

相對應我國專利法第26條第2項規定，美國專利法第112條亦有類似規定，說明書應以完整、清晰準確之用詞，使得該發明所屬技術領域具通常技藝人士，能夠製造和使用該項發明。於申請設計專利時，圖式中的揭示與說明...

相關連結

▶ 智慧財產權月刊電子書

相關連結

▶ 政府重大措施

智慧局為您做些什麼

公布「跨太平洋夥伴協定(TPP)」智慧財產章中文翻譯及簡要說明，歡迎各界參考利用
舉辦「通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析菁英論壇研討會」，各界參與熱烈

國際風向球

2015年世界智慧財產報告：突破性創新與經濟成長

「世界智慧財產權組織」(WIPO)召開第55屆會員國大會



出版品購買資訊

召開跨部會研商大專院校研發成果申請專利
保護及推廣運用會議

本國大專院校專利申請趨勢分析

本局公布導入臨時申請案制度評估報告

特蒐情報站

從歐美之標準必要專利(SEP)授權爭議看競
爭中的5G技術

小辭典－FRAND原則

物聯網有標準必要專利了！

小辭典－標準必要專利

法律e教室

得作為判斷系爭專利是否具進步性之適格證
據

非專屬被授權人不得以自己名義行使權利

是否可以在公開場所播放從圖書館外借的影
片？

離職員工違反保密約定之行為

 研討會登錄中心

 月刊徵稿簡則

 訂閱「專利商品化教
育宣導網站技術快訊」

公布「跨太平洋夥伴協定(TPP)」智慧財產章中文翻譯及簡要說明，歡迎各界參考利用

跨太平洋夥伴協定(Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP)的12個成員國10月5日宣布完成談判，美國及紐西蘭並於11月5日於其官方網站發布TPP協定文本，該文本共計有30章。為利各界瞭解TPP智慧財產章內容，本局於11月17日將智慧財產章條文之英文版、中文翻譯及簡要說明公布於本局網站，歡迎各界參考利用。後續相關更新，請注意本局網站公布之訊息。

▶ [跨太平洋夥伴協定\(TPP\)智慧財產章簡要說明與翻譯](#)



舉辦「通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析菁英論壇研討會」，各界參與熱烈



為擴散本局委託財團法人國家實驗研究院執行之「智財經營扎根計畫-通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究」之研究成果，於104年11月24、25兩日假臺灣大學霖澤館國際會議廳舉辦「通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析菁英論壇研討會」，共有420位通訊業界專業人士參加。

在第一天的議程中，由國內多位技術專家與國家實驗研究院研究團隊就「物聯網-超越供應鏈競爭」、「從B4G到5G行動寬頻技術發展與應用服務觀測」、「4G LTE行動通訊標準專利布局分析」以及「從專利解析看Small Cell小型基地臺發展」等主題進行報告，並展示通訊產業關鍵專利資訊平臺相關功能。第二天議程則以「我國整合各界資源參與標準制定組織之實務做法」、「運用PTAB多方複審(IPR)技巧」、「專利制度的分歧與變遷-從美國新近重要專利訴訟判決談起」等為主題進行專題演講，並邀請袁鴻光電鐘基立法務長以「在中國大陸如何活化智慧財產權」為題進行分享，發表精闢的見解。

為題進行分享，發表精闢的見解。

本計畫閱讀分析約2,000篇與LTE/LTE-A有關的標準必要專利(SEP)、200篇SEP技術報告、150篇通訊領域相關涉訟專利閱讀報告，另以涉訟專利閱讀報告為基礎完成訴訟分析報告、教戰手冊等，並整合102至104年所閱讀之關鍵專利及相關訴訟案例，開發建置通訊產業關鍵專利資料庫與檢索平台，讓企業依自身專利布局策略需求，進行技術功效分析，掌握通訊技術發展新契機。另辦理宣導說明會、成果發表研討會及菁英論壇共6場次，擴散專利趨勢與專利訴訟分析研究成果，希望藉由成果分享，協助企業掌握4G LTE及5G通訊技術專利布局與發展趨勢，強化企業國際專利策略管理能力。



召開跨部會研商大專院校研發成果申請專利保護及推廣運用會議

本局於11月18日邀集5位專利技轉研發專家、教育部、科技部、本部技術處、工業局及臺大等6間大專院校技轉中心，召開「研商大專院校研發成果申請專利保護及推廣運用會議」，瞭解大專院校專利申請量下降原因及採行降低申請量措施，並就學校申請專利數量與技轉成效如何取得平衡、各校的技轉中心是否需整合、如何導引學校提升專利能量與技轉成效等議題，進行意見交流，提供許多具建設性意見供相關機關參考。

科技部代表於會中表示，每年補助發明專利申請費用並未減少，105年甚至提高到新臺幣1.4億元，將來要讓各校自由調整，只要通過學研機構內部評選機制審核，即可提出申請。另科技部自明年開始推動「發明專利申請維護及推廣計畫」，其中補助費用的10%可用於推廣，提升專利技轉運用績效，該部104年另推動「法人鏈結計畫」，結合工研院能量，挑選具產業化潛力專利進行推廣，今年已有清大等12所大專院校參與，明年規劃透過金屬中心協助擴大專利媒合的技術領域。

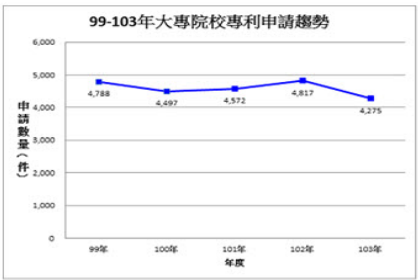
與會專家建議各校可將「對技術的投資」轉為「對人的投資」，重視老師產學績效，鼓勵老師勇於接觸產業，形成正向循環。另創投需要團隊、市場、技術及資金，其中最重要的是團隊，臺灣應該要建立一套機制，讓老師有能力評估專利的價值，並且願意走向產業。

專家另表示，技轉中心需要改變架構，建議教育部可藉由推行技轉成功的學校做為其他學校的範例，促進各校技轉中心互相交流、觀摩與學習。另可以考慮學校的技轉中心僅留行政，外設一個多校聯合技轉中心，並且加強培養技轉的能力。此外，專家也建議產學成果指標是否將美國及大陸專利獲證列入，在提出申請時嚴格評審，並加強補助及推廣獎勵機制，各校技轉中心導入技術成熟度機制，將高價值專利轉為產業化。

本局樂於為各校提供專利相關知識的教育訓練，且為鼓勵學校和產業合作以提出更多的專利申請，產學合作有商業實施需求可視為申請加速審查事由。另本局補助成立的「財團法人專利檢索中心」受理外界委託檢索業務，深度與品質均佳，若有需求歡迎與該中心聯繫。亦期待透過教育部及科技部等相關單位法規鬆綁和提供誘因，協助學校提升研發能量，帶動產業發展。



本國大專院校專利申請趨勢分析



近年來，我國專利申請件數持續減少，其中大專院校減少的情形相對明顯。分析近5年來本國大專院校專利申請件數，102年達到高峰4,817件，惟於103年即降至4,275件，年減11.3%，104年累積到第3季件數也較上年同期下降10.0%。國立大學多申請發明專利，私立大學則集中在新型專利。學校於「醫療保健」及「醫藥與生技」領域的申請表現突出。

本國大專院校申請前十大，長期以來，以私立學校居多。然私校申請件數雖多，主要集中在新型專利，除南臺科技大學、崑山科技大學及建國科技大學外，其餘私校的發明占比均低於5成。反觀國立大學，則以申請發明為主，歷年來前十大的國立大學，發明占比均在5成以上，清華大學的發明比例更長期占95.5%以上。

為瞭解學校申請件數下降原因，本局特自今年7月起，陸續拜訪6所申請件數減少的學校，歸納受訪意見，部分學校由於教育部補助計畫－邁向頂尖大學計畫補助經費逐年刪減，壓縮校方補助每位老師的專利申請費用，只好限制申請專利件數或修正提高老師負擔的專利申請費用比例。此外，教育部補助計畫－典範科大計畫的關鍵績效指標，注重專利技轉績效，部分學校於是從嚴審核，要求老師提出計畫前，評估未來商品化或技轉潛力，並於申請專利時檢附技轉績效報告。在經費有限且過去幾年申請的專利陸續獲證的情況下，龐大的維護費迫使學校申請態度轉為保守。部分學校為撙節支出，要求老師負擔部分申請費用，影響其提案意願。

在補助政策的引導下，學校申請專利趨向重質不重量，已逐漸反映在申請件數上，惟維持優質足量的專利布局，仍是長遠產學合作的重要起點。

104 年累積到第 3 季本國大專院校專利申請情況

件數	發明	新型	設計	合計
期間				
103 年累積到第 3 季	1,474	1,404	49	2,927
104 年累積到第 3 季	1,312	1,262	61	2,635
104 年累積到第 3 季 較上年同期增減%	-11.0	-10.1	+24.5	-10.0



本局公布導入臨時申請案制度評估報告

為回應外界反映導入美國臨時申請案制度一事，本局就美國與澳洲臨時申請案制度進行瞭解，並就引進臨時申請案制度進行研議，擬具「我國導入臨時申請案制度之可行性探討」一文公告周知，歡迎各界提供建議。

► [導入臨時申請案制度評估報告徵求建議](#)



2015年世界智慧財產報告：突破性創新與經濟成長

依據2015年11月11日世界智慧財產權組織（WIPO）所公布的新調查報告，日本、美國和少數國家在驅動創新、可望促進未來經濟發展的3個前鋒技術(frontier technologies)－3D列印、奈米技術和機器人－領先群倫。

在乏善可陳的經濟成長中，WIPO的「2015年世界智慧財產報告：突破性創新與經濟成長」說明先前改變遊戲規則的先進技術－飛機、抗生素和半導體－如何觸發新的企業活動，還探究了當今發展可期的突破性創新，並督促政府和企業加緊創新相關投資。

突破性創新的領先者

依據一份原始專利地圖的創新技術領域分析顯示，日本、美國、德國、法國、英國及韓國歷年來在3D列印、奈米技術和機器人領域的專利申請量占75%以上。日本公司在機器人方面領先，排名前10大的申請人中，有8個來自日本，即Toyota、Honda、Nissan、Denso、Hitachi、Panasonic、Yaskawa及Sony，另2個公司是德國的Bosch和韓國的Samsung。

整體上美國公司雖然申請最多奈米技術專利，但排名第一的是韓國Samsung，前10大中有6個來自日本，即Nippon Steel、Toshiba、Canon、Hitachi、Panasonic及TDK，其餘為美國的IBM、加州大學及Hewlett Packard。

中國大陸是唯一一個走向先進、工業化國家集團的中等收入國家，2005年以來，中國大陸在3D列印和機器人領域的申請量占全球四分之一以上，是所有國家中比率最高的；在奈米技術方面，中國大陸申請人占全球近15%，是第3大申請國，與其他資深創新國家不同的是，中國大陸的大學和公立研究機構申請案所占比例相當高。

成功的創新生態系統

該報告強調創新生態系統的成功要素：政府資助科技研究，並協助前景好的技術從實驗室走到生產階段；以生機盎然的金融市場和健全的法規，支援鼓勵公司創新的市場競爭力；以及公、私部門創新單位的無痕聯結。

該報告亦敘述大學和公立研究機構與創新如何日形密切，和傳統的飛機、抗生素和半導體領域相較，學術機構在3D列印、奈米技術和機器人領域的專利申請所占比例較高，尤其是奈米技術領域，全球的學術機構申請人約占四分之一。

智慧財產促進技術市場活力

案例分析文件說明了知識分享機制促使創新興盛－從業餘的飛機發明人到3D列印和機器人研究的現代開放創新，藉由鼓勵技術揭露及提供彈性的授權工具，IP制度已促進知識的分享。

依據6個案例分析的專利地圖顯示，創新者全部都已到高收入國家和中國大陸為他們的發明尋求專利保護，反映出這些國家的市場龐大，以及存在著擁有前鋒技術能力的競爭者。

該報告中關於3D列印、奈米技術和機器人的案例分析結論顯示，在這些創新領域的大量專利申請案，尚未導致專利訴訟增加或其他IP權利摩擦，然而，由於許多基礎技術尚處於相當早期階段，且還有待商品化，未來IP相關權利的衝突很可能會增加。

著作權在技術創新也變得更加常見且相關，包括電腦軟體已納入著作權保護標的，以及3D物品設計和電腦晶片設計等的任何形式數位表達之保護。

「世界智慧財產報告」每兩年發行一次，每期的重點放在不同IP領域的趨勢，之前的報告已探討「品牌在全球市場的角色」及「不斷變化的創新」。

► [2015年世界智慧財產報告](#)



「世界智慧財產權組織」(WIPO)召開第55屆會員國大會

世界智慧財產權組織(WIPO)第55屆會員國大會於本(104)年10月5至14日址設瑞士日內瓦之WIPO總部舉行，共有來自188個成員國代表與會。

WIPO秘書長Francis Gurry會中致辭稱，基於國際社會對智慧財產之需求提升，WIPO營收前景看好，2014年盈餘3,700萬瑞郎，由其管理營運之國際專利、商標及設計智慧財產系統占WIPO總收入達95%。此外，全球各區域在上述申請系統之參與亦反映經濟成長趨勢，例如亞洲區域申請件佔總申請數40%，遠超北美之30%及歐洲之27%。Gurry秘書長另簡述WIPO將提供申請者更友善服務之工作目標、致力協助發展中國家參與智慧財產系統之作為，另舉例說明WIPO與私部門合作（公私部門合作夥伴關係(PPP)）推動知識智慧財產權分享之成果。

該會議重要結論如下：

1. 持續推動有效並平衡保障遺傳資源(GRs)、傳統知識(TK)及傳統文化表述(TCEs)之智慧財產權(IP)：通過WIPO「智慧財產與遺傳資源、傳統知識及民俗政府間委員會」(IGC)之2016至2017年工作計畫，授權IGC持續推動縮小各會員國對GR、TK及TCEs智財權保護之分歧，並持續與各方協商上述領域之IP國際法律文書內容，以期儘速達成國際協定。會議並授權IGC決定是否轉為WIPO常設委員會。
2. 通過設立WIPO駐外辦事處(External Office, EOs)原則：WIPO將以謹慎態度評估設立EO。2016至2017年、2018至2019年可分別增設之EO不得超過3個，以非洲國家為優先。欲申請設立EO會員國須書面敘明設立必要性、目的及是否對WIPO工作創造加值(add-valued)效果等；EO工作可包括協助會員國IP主管機關推動WIPO業務、增加國際社會對IP認識與使用等，惟不得從事會員國IP主管機關權責業務。
3. 調整設計規章：於2017年上半年召開外交會議(diplomatic conference)採認「設計法條約」(Design Law Treaty)，以簡化工業設計註冊之標準及程序；請WIPO主管商標、工業設計及地理標示法律常設委員會(SCT)於執行業務時，併審查對地理標示之保護。
4. 改善WIPO「里斯本聯盟」(Lisbon Union)資金缺口：里斯本聯盟負責推動原產地名稱保護及國際註冊業務，將於2016至2017年面臨超過100萬瑞郎資金短缺，請該聯盟採具體作為削減赤字，倘2016年會員國大會前仍無法解決，則以WIPO會費無息貸款馳援。會議另採認該聯盟建議之解套方案，例如調升原產地名稱註冊費2倍至1,000瑞郎及註冊變更等費用。
5. 提升專利申請服務品質：會議通過修正「專利合作條約」(PCT)施行細則，使國際專利系統更便於申請者使用，並使相關資訊更有效流通。會議並就「國際檢索制度」(International Search System)定期評估結果，決議該制度應定期接受審查、業務單位應加強宣傳、以及其收費應合理等。
6. 增加「Visegrad專利機構」辦理專利國際檢索和初步審查：該機構係政府間組織，專責推動捷克、匈牙利、波蘭及斯洛伐克間之專利合作。會議通過納入該機構依「專利合作條約」(PCT)規定辦理專利之國際檢索和初步審查。
7. 改善國際商標體系：通過WIPO國際商標體系—「馬德里體系」施行細則修正案，提升使用效能。
8. 通過2014年財報、未來投資暨資產配置方案：會議通過WIPO之2016至2017年預算共7億700萬瑞郎，較上期增加約4.9%；並預估2016至2017收益約7億5,600萬餘瑞郎，較上期增加約6%。

(消息來源: 駐瑞士台北經濟文化代表團日內瓦辦事處)



從歐美之標準必要專利(SEP)授權爭議看競爭中的5G技術

在國際電信聯盟(ITU)公佈的5G(5th Generation)行動通訊技術標準化時間表中，計畫在2019年末到2020年出版正式規格，各國願景發展組織對5G技術發展的主要精神在於協調或加強既有技術以達到高傳輸率、低延遲、高覆蓋率與高容量等的特性，從現有專利、科學期刊或是市場報導進行研究後，認為極密集網路、裝置到裝置通訊(D2D)、物聯網(IoT或是機器型態通訊MTC)、WiFi融合組織網路、移動式網路架構、大規模多天線傳輸、毫米波頻段通訊、高密度網路、高穩定網路等為5G之主要技術焦點。

單就物聯網，已有數個聯盟或組織正在推動其技術規範，但是要整合成單一技術標準還需要經過各種型態的競爭或合作；此外，從對3G到4G的標準必要專利(SEP)持有人的分析中觀察，2005年的WCDMA(3G)相關SEP有75%分屬Nokia、Ericsson、Qualcomm及Motorola，而到了2013年，75%的LTE(Long Term Evolution或4G)相關SEP已分散至後續加入戰場的Samsung、LG、ZTE、Huawei、InterDigital、CATT等公司，涉及標準的專利權所有人將不會再是少數幾個公司或組織(參考102~103年通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫)。

在5G標準競爭的進行式中，各國或個別公司無不積極搶攻布局未來市場，激烈的技術競爭不僅在技術面比較研究開發能力、速度及投注資源，法律訴訟的策略運用也正同步進行中，從歐洲及美國兩大消費市場之SEP相關訴訟中，也可以觀察到行動通訊技術的競爭中所涉及的SEP爭議發展。

在2013年3月由德國杜賽道夫地區法院（Regional Court of Düsseldorf）提交給歐盟法院（Court of Justice of the European Union）審理之華為指控中興通訊之LTE系統產品侵害其專利一案中，歐盟法院判決之觀點主要在於SEP持有人在訴訟開始前即須通知被控侵權人，指明涉及的相關SEPs所受到的侵害，並基於FRAND條款提供載明權利金及具體計算方法的書面授權要約；被控侵權人則要根據該領域之商業實務上的認知，積極地以書面形式提出回覆權利人要約，且歐盟法院提示當事人可尋求獨立第三方以達成一致之權利金計算。

在美國相關SEP訴訟之法院判決(Microsoft vs. Motorola, Ninth Cir. 14-35393, 第9上訴巡迴法院維持華盛頓州西區聯邦地院對於FRAND授權費率的計算)，不同於歐洲的是無論SEP持有人或被控侵權人均可請求法院設定FRAND授權費率，法院則可適度修正Georgia-Pacific 因素來計算FRAND授權費率。另外，SEP持有人可毋須任何事先通知即可對被控侵權人提起訴訟並要求禁制令救濟，以及被控侵權人在申請禁制令的SEP持有人的要求已經違反了誠實信用和公平交易原則之前，不需要依FRAND條款做特定的還價，相較於歐盟法院，此一判決似乎較不利於SEP持有人（參閱附件）。

由France Brevets vs. HTC一案觀察濫用支配地位之議題，原告在德國杜賽道夫地方法院提出近場通訊（NFC）通用晶片卡（UICC）之SEP侵權，並且於2015年4月10日獲准禁制令，而被告HTC在辯論過程中提出原告濫用支配地位，但法院認為NFC技術屬於次標準（Sub-standard），原告無義務依FRAND原則授權，且並非所有廠商（例如Apple）均使用該技術，故法院認為原告Brevets並未有HTC所述利用市場支配地位而濫用SEPs之情形。此一觀點將在D2D或IoT技術更有利於SEP持有人，因為實現該技術的標準並非唯一，技術使用者可有其他選擇，SEP持有人通常不會被認定具備市場支配地位；但也因為如此，技術使用者亦較容易以其他技術達成相同功效而迴避特定專利。

從松下（Panasonic）宣布將無償提供約50項物聯網領域相關專利這一舉動，目的在於讓更多製造商使用該批無償開放專利，以從技術面搶占市場，也就是使用松下專利的廠商均具有相同的技術DNA，未來將形成支持同一技術的堅強陣營，就如同在智慧型手機的Android作業系統，因為Google的開放性政策，使得支援此一系統的裝置數目大幅領先同業；這種由單個或少數企業自行選擇、設定或頒佈之「事實標準（de fact standard）」因未有標準設定組織（SSO）所設定的對應「產業標準」，自然沒有FRAND條款義務或濫用支配地位等問題；雖然使用該些開放專利前，仍應先取得正式無償授權，以避免不必要的專利糾紛，但對使用相同技術的盟友行使侵權訴訟手段，並無助於產業之初期發展，倘若該事實標準於之後，正式透過SSO設定為產業標準，則再依開放專利時的授權條文或原則收取權利金才是有利的時機。

歐洲法院及美國上訴巡迴法院對依照FRAND原則進行SEP授權及禁制令救濟與濫用支配地位有利的解釋，有助於爭議的釐清，這一正向發展將有助於在5G技術的演進過程中，降低以法律訴訟手段解決技術受益廠商與SEP持有人之間利益衝突的可能，而開放性專利將有助於產業之初期發展，創造對各方有利的市場。

歐洲法院及美國法院立場的比較		
	歐洲法院	美國法院
SEP持有人獲得禁制令救濟的義務	SEP持有人在訴訟開始前即須通知被控侵權人，指明涉及的相關SEP如何受到侵害，並基於FRAND條款提供載明權利金及具體計算方法的書面授權要約。	SEP持有人可毋須任何事先通知，即可對侵權人提起訴訟，並要求禁制令救濟，但SEP持有人必須：(1)證明侵權人已經使SEP持有人遭受了不可彌補的傷害、(2)金錢賠償不足以做為補償、(3)權衡自身和被控侵權人之間權益平衡的困難，核准禁制令是必要的、及(4)公共利益不會因此而受損。
被控侵權人避免實施禁制令救濟的義務	被控侵權人要“真誠地(in good faith)”根據該領域之商業實務上的認知，“認真地(diligently)”回覆權利人要約，以書面形式提出“根據FRAND條款之特定還價”，並須“迅速(promptly)”且避免刻意或取巧地延遲。	在申請禁制令的SEP持有人的要求已經違反了誠實信用和公平交易原則之前不需要依FRAND條款做特別的還價；因此除非SEP持有人可以證明侵權方無法或不願依據FRAND條款進行談判，否則禁制令救濟一般是不利SEP持有人。
根據FRAND設定SEP或其專利組合的權利金計算	法院並未對當事人之任何一方提出特定要求，歐盟法院提示當事人可尋求獨立第三方以達成一致之權利金計算。	無論是SEP持有人或被控侵權人均可請求法院設定FRAND授權費率，法院則可適度修正Georgia-Pacific 因素來計算FRAND授權費。
被控侵權人提供擔保	可以由法院要求、命令為之。	進一步的訴訟並不須提供擔保。
有效性或必要性	法院指出被控侵權人可以質疑及保留未來挑戰專利的權利。	被控侵權人可以對應侵權訴訟提出專利有效性或標準必要性的反訴。



FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory)：標準制定組織中，若有成員擁有涉及到標準的基礎規格相關專利，則該成員必須以公平 (Fair)、合理 (Reasonable) 及無差別待遇 (Non-Discriminatory) 的原則授權這些專利。公平是指不能用限制、包裹或反競爭等的方式，要求對方簽訂授權條款;合理是指授權金計算與收取基礎要合理，不能蓄意使被授權者的成本大增以至於失去競爭力;無差別待遇的是指一視同仁，不能對相同狀況的廠商，用不同的標準進行授權。



物聯網有標準必要專利了！

物聯網(Internet of Things, IoT)是一種具有嵌入電子、軟體、感應器的實體物件，並且具有收集和交換資料的連通性。IoT允許實體物件被現有網路基礎設施所感測(sensed)及控制，創造物理世界和以電腦為基礎的系統之間直接整合的機會，因而獲得效率、精度和經濟提昇的效益。其中每一個實體物件透過嵌入的運算系統而具備唯一識別性，並且可在現有的互聯網內進行交互操作。根據專家估計，到 2020年IoT將包含近500億個物件。

一個IoT設備應具備無線通訊收發器，但時至今日並沒有單一的無線通訊技術在物聯網的應用具有支配市場地位。不同的無線通訊技術如蜂巢式行動系統、衛星通訊、Z-Wave、Zigbee、Bluetooth或是新興通訊技術等將牽引著IoT不同的應用方向，沒有開放的標準或是通訊協定將無法使網路中的不同裝置分享資料或是連結。從目前的IoT聯盟來看，激增的通訊技術及使用者經驗需求的出現，使得產業內的參與



者認知需要一致的標準及廣泛的互通性才能建立IoT無縫連接的生態系統，為滿足新的IoT需求，近幾年來形成了為數不少的IoT聯盟和國際性的團體(Consortia)，這些組織有不同的既定目標和技術/研究上的貢獻，特別是以高通(Qualcomm)為首的AllSeen聯盟、英特爾(Intel)為首的OIC(Open Interconnect Consortia)以及長期發展標準的設定組織IEEE(P2413工作小組)及ETSI(oneM2M計畫)。

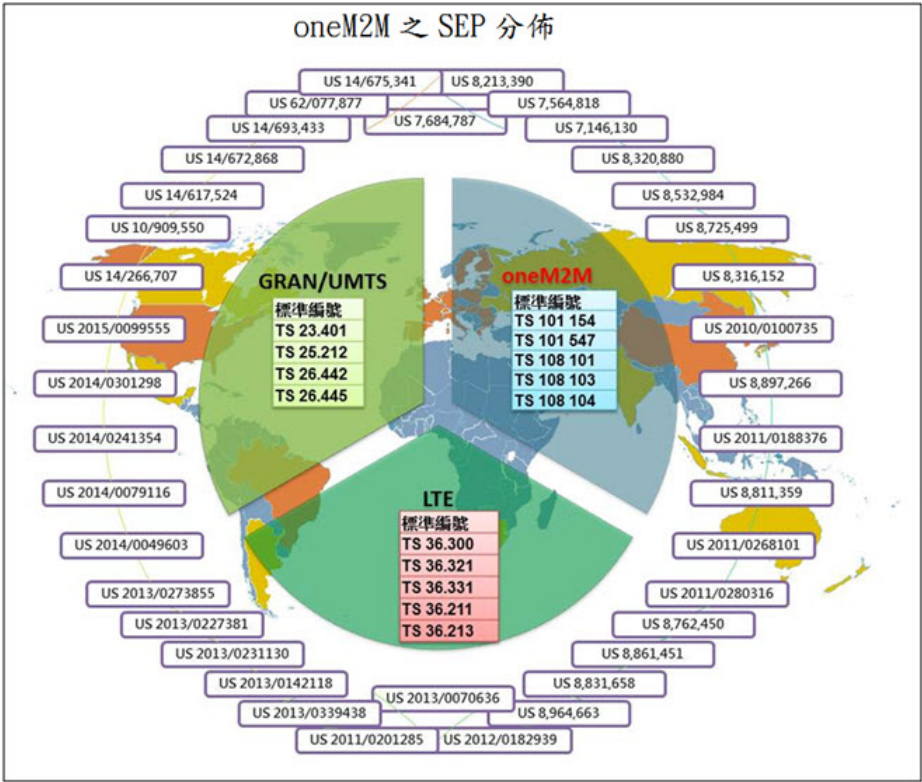
AllSeen聯盟目的是讓使用不同的作業系統和網路通訊協定的家用和商用設備，能有發現對方和彼此協調的方法，這一個由高通、思科、松下和其他消費電子產品供應商發起的聯盟在最近有領先的趨勢，聯盟開放源碼軟體框架AllJoyn是由高通公司開發基礎技術，目前已經有使用AllJoyn並且出貨的產品，而微軟也在最近的Windows 10內建了該軟體框架。

OIC協會成立目的是由技術領先公司定義連結性的需求，並且確保數十億的裝置間的互通性並且形成物聯網，支援的廠商包括英特爾、三星電子和戴爾等，惠普和聯想最近加入，目前大約有50個會員。

電機及電子工程師學會(IEEE)所成立的P2413工作小組(Working Group)，其目的並非是要取代現有的聯盟或組織團體，而是將從不同的物聯網平臺資訊轉化為通用的資料物件，為已經由產業團體所開發的物聯網規格規範成為一順暢的總體結構。P2413工作小組對IoT定義層級框架(Architectural Framework)並提供了一個參考模型，作為參考層級結構的基礎，定義各種垂直性行業 (Vertical，例如運輸、醫療等)之間的關係和共同層級元件。它還提供資料抽象的藍圖和品質上高度的信任，其中包括保護、加密方法、隱私和安全性。參考層級結構涵蓋基本層級結構之建構方塊和他們與多層次的系統 (multi-tiered) 整合的能力，層級結構還涉及如何編寫相關文件，以減輕層級架構可能的分散版本。P2413工作小組所定義的標準將充分利用現有的適用標準和識別模型，或具有相似或重疊性之進行中的計畫。

由歐洲電信標準化協會(European Telecommunication Standard Institute)與其他7個領導標準發展的組織(ARIB、ATIS、CCSA、TIA、TSDSI、TTA、TTC)所支持的oneM2M，其目的在於領導全球為機器對機器 (Machine to Machine, M2M)及IoT發展標準，與IEEE P2413相同的是oneM2M不是限制現有的聯盟或技術，而是定義裝置間的保有互通性的界面標準，第一套(Release 1)規格書於2015年2月4日公開發表，裡面包括需求、層級架構、API規範、加密方案及對應產業標準的CoAP、MQTT、HTTP規格，提供M2M生成與IoT應用與交互連網(interworking)之充分的建構方塊。

影響這些規格的標準必要專利(SEP)則可以從ETSI網站檢索得知，在oneM2M這計畫選項裡，高通公司首先在2015年6月25日申請了“智慧財產權資訊聲明及授權宣告(IPR information statement and licensing declaration)”，其中共有48個宣告成員組(Member)，每一個成員組中的一個申請中或是已經發證的專利(SEP)會對應到一個ETSI計畫或標準名稱，例如US 7,684,787 (同公告號TWI333761，於無線裝置中傳送不同訊息服務之訊息之方法與裝置)對應至“oneM2M Functional Architecture”標準以及編號“TS 118 101標準”，一個SEP可能對應至多個標準號，去除重複後共有38個SEPs。觀察其每個成員組的專利家族，其中有18個包含臺灣，單一成員組最多布局到20國，全部成員組所涵蓋區域幾乎遍及全世界商務活動之主要國家或地區。透過一般檢索工具並無法直接得到這些宣告的標準必要專利，但是可以由標準組織網頁的檢索得到這些資訊。



從ETSI所列出的關於oneM2M之第一個宣告，說明了高通公司所擁有的SEP及相關布局廣度，其是否真與標準直接相關尚須經過各種考驗，但是下一世代的通訊技術之一的物聯網標準已儼然成形。



小辭典－標準必要專利

一、標準：一種羅列特定條件、材料、零部件、系統或服務，或是詳細描述了一個特定的方法或程式的文件。例如一個廣泛使用是標準的A4 大小的紙張。另一個例子就是常見的手機充電器。

二、標準必要專利（Standard-Essential Patent, SEP）：基於某一標準制定組織（Standard Setting Organization, SSO）所制定的產業標準，為進行產品製造或提供服務所不可或缺的技術，並且受專利保護。SEP之宣告屬於廠商之自發性行為，標準制定組織並無責任與義務判斷SEP之必要性。



得作為判斷系爭專利是否具進步性之適格證據

上訴人（專利權人）前以「電子權狀授權瀏覽系統與方法」向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利，經智慧局審查准予專利（下稱系爭專利）。被上訴人參加人（舉發人）嗣以系爭專利違反核准時即92年2月6日修正公布之專利法第22條第4項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經智慧局審查，為舉發不成立之處分（下稱原處分）。被上訴人參加人不服，提起訴願，案經被上訴人（經濟部）審查，以經訴字第10206093070號為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」決定。上訴人不服，提起行政訴訟，聲明撤銷訴願決定。原審法院（智慧財產法院）以102年度行專訴字第51號行政判決駁回上訴人之訴。上訴人仍不服，乃提起本件上訴，亦遭最高行政法院駁回。

本件舉發證據2為被上訴人參加人與中華電信數據通信分公司、光特資訊科技股份有限公司等共同向新北市政府投遞「臺北縣網路申領電子謄本試辦作業委外服務建議書」及「建議書重點說明」等投標文件。舉發證據3為高雄市政府地政處94年4月18日之高市地政資字第0940005402號函及附件「電子權狀作業規畫書」。智慧局認定證據2之內容在參與該委外服務案招標時未對一般不特定人公開，故證據2非屬系爭專利申請日之前的公開技術；證據3之「電子權狀作業規畫書」亦非為系爭專利申請前的公開技術，致未就證據2及3進行實質審查。

就證據2及3是否為適格證據問題，最高行政法院於判決中指出：

一、政府資訊公開法第3條「本法所稱政府資訊，指政府機關於職權範圍內作成或取得而存在於文書、圖畫、……及其他得以讀、看、聽或以技術、輔助方法理解之任何紀錄內之訊息」；第5條：「政府資訊應依本法主動公開或應人民申請提供之。」；第6條：「與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，以主動公開為原則，並應適時為之。」；第7條第1項第8款：「下列政府資訊，除依第18條規定限制公開或不予提供者外，應主動公開：……八、書面之公共工程及採購契約。」第18條：「（第1項）政府資訊屬於下列各款情形之一者，應限制公開或不予提供之：一、經依法核定為國家機密或其他法律、法規命令規定應秘密事項或限制、禁止公開者。……九、公營事業機構經營之有關資料，其公開或提供將妨害其經營上之正當利益者。但對公益有必要者，得公開或提供之。（第2項）政府資訊含有前項各款限制公開或不予提供之事項者，應僅就其他部分公開或提供之。」政府採購法第34條第4項：「機關對於廠商投標文件，除供公務上使用或法令另有規定外，應保守秘密。」據此，政府資訊公開法要求政府機關主動或依申請公開政府資訊，係藉政府資訊之公開以「保障人民知的權利」，「增進人民對公共事務之瞭解、信賴及監督」並「促進民主參與」。是以公開政府資訊本身即具有公益性，不問人民要求政府公開資訊之動機及目的為何，即得依該法請求政府公開資訊（人民之資訊公開請求權），而與行政程序法第46條所規定行政程序中資訊公開請求權（申請閱覽、抄寫、複印或攝影行政機關所持之資料或卷宗權利），以當事人或利害關係人，並以主張或維護其法律上利益有必要者為限，有所不同。此乃現代民主國家建立透明政府及公眾監督政府所必要之機制。政府資訊公開之法律，亦被稱為是一種「陽光法案」。是以政府資訊公開法相關規定，以政府資訊公開為原則，不公開為例外。基於上開政府資訊公開之目的及「例外解釋從嚴」之法解釋原則，該法第18條第1項所列限制公開或不予提供之例外事由，應從嚴解釋。

二、經查，政府資訊公開法第7條第1項第8款之「書面之公共工程及採購契約」，乃依政府採購法規定公開招標而簽訂之書面採購契約，又契約並不以本文為限，採購契約之附件，亦為書面契約之一部。故本件證據2之「服務建議書」及「建議書重點說明」，核屬政府資訊公開法第3條所定政府資訊之範疇，屬政府資訊公開法第7條第1項第8款規定原則上應主動公開之政府資訊，以利於民眾知曉及監督契約之履行；而原審亦認定，證據8為證據3函之抄本，證據10為領取證據8之收據，證據12亦說明高雄市政府地政局以非密件方式，函送證據8予特定政府機關或參與廠商參考，足認證據3，於94年4月18日發文前即已公開。因此，證據2、3均屬政府資訊公開法第3條之範圍，依據第5條原則上應主動公開之政府資訊，以利於民眾知曉及監督政府業務之進行。換言之，行政機關與得標廠商簽訂之採購契約其中廠商之個別資料（例如：公司登記資料、公司負責人個人資料、報稅等財務資料等）若涉及得標廠商營業上之秘密，或者經營事業有關資訊等，固應限制公開及不予公開；然除此以外契約文件，例如：清單、投標書，並非廠商經營事業有關資訊或企畫書文件，就此部分亦未證明涉及智慧財產權及廠商之商業秘密，自非政府採購法第34條第4項保密範圍，亦非政府資訊公開法第18條第1項應限制公開或不予提供之範圍，仍應依政府資訊公開法規定予以公開，提供人民閱覽抄錄等，始符合立法意旨。故原審認定證據2、3為系爭專利申請日之前已公開的先前技術，應無違誤。

判決全文請參見：最高行政法院103年度判字第160號判決



非專屬被授權人不得以自己名義行使權利

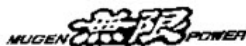
日商美途股份有限公司於原審起訴主張：吳○○為新焦點麗車坊股份有限公司北投營業所業務員，其明知「MUGEN無限POWER」圖樣，業經日商無限股份有限公司依法註冊取得商標權，指定使用於車輛及其組件等商品，並將系爭商標授權予日商美途公司使用，詎訴外人於民國101年5月10日駕駛自用小客車至新焦點麗車坊公司北投營業所要求改裝前包（前保險桿）等零件時，吳○○竟接受訂單，於同月18日將有「無限MUGEN」字樣銘版之仿冒系爭商標前包等零件販售予訴外人，並裝設於上開自用小客車，經檢察官提起公訴在案，爰依商標法第71條第1項第3款之規定，請求吳○○賠償1,375萬元。又吳○○係於執行職務侵害系爭商標，新焦點麗車坊公司為吳○○之僱用人，依民法第188條規定，新焦點麗車坊公司應負連帶賠償責任，為此提起本件訴訟。

按商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權；商標權受侵害時，於專屬授權範圍內，專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者，從其約定，商標法第39條第1項、第6項定有明文。故依該條文之反面解釋，非專屬授權之被授權人尚不得以自己名義行使權利，而修正前之商標法雖未就此予以規定，然參諸同時期之專利法第84條第1至3項規定、著作權第37條第4項規定亦均明確規定限於專屬授權之被授權人始得以自己名義為訴訟上之請求，排除非專屬授權之被授權人，是修正前商標法之解釋應無不同，即應限於專屬授權之被授權人始得以自己名義行使權利為訴訟上之請求，不包括非專屬授權之被授權人。

本件日商美途公司固主張系爭商標業經商標權人日商無限公司授權予其使用，並提出商標授權同意書為憑，惟依該商標授權同意書全文觀之，並無任何關於專屬授權之約定，是日商美途公司就系爭商標所取得之授權自為非專屬授權。日商美途公司所提證據資料既無法證明其業

已取得系爭商標之專屬授權，自無從以自己名義行使權利為訴訟上之請求，則其以自己名義提起本件訴訟請求吳○○及新焦點麗車坊公司連帶賠償損害，即有未合。

系爭商標 註冊第 605748 號



判決全文請參見：智慧財產法院103年度重附民上字第6號刑事附帶民事訴訟判決



是否可以在公開場所播放從圖書館外借的影片？

剛畢業的社會新鮮人慧慧為籌措創業基金，打算與三五好友於年底時在公開的藝文空間舉辦聖誕節主題的慶祝活動。為豐富活動的內容以吸引更多民眾參與，慧慧想要播放聖誕節相關的主題影片，並收取入場費用，她可不可以向以前就讀的大學圖書館外借影片在活動中播放？而圖書館內的「公播版」影片與市面其他的影片，究竟有什麼差別呢？

依據著作權法，影片屬於視聽著作，著作財產權人專有「公開上映」其視聽著作之權利。市面上的影片常分為「公播版」或「家用版」，此並非著作權法的規定，而是業者為區隔市場，並針對不同使用範圍、時間及地域將商品做此種區分。一般而言，「公播版」是業者授權民眾可以在公開場所播放，至於「家用版」，民眾只能在家中觀賞，並沒有授權向公眾播放。然而，圖書館向業者取得的公播版影片授權，通常只能在圖書館內播放，民眾不得將外借影片於公開場所播放，只能於家中觀看。

因此，慧慧應該要向該影片的著作財產權人(如製片公司)或其授權之人(如公播版影片代理商、經銷商等業者)取得公開上映之授權，才可以合法在藝文空間播放。必須注意的是，在洽談授權時以書面簽訂契約為佳，相關條件如授權期間、利用內容、方式及授權費用等應明定清楚，以杜爭議(請參照著作權法第37條)。合法於公開場所播放影片，才可以豐富活動的深度與廣度，達到舉辦各類活動的目的。

有關公播版影片涉及著作權相關問題說明及公播版業者資訊請參考智慧財產局網站：

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=568617&CtNode=7747&mp=1>



離職員工違反保密約定之行為

被告至原告公司擔任海外區業務部業務專員，並簽立員工聘僱及保密合約書。被告嗣填寫離職申請書，向原告公司申請離職。被告於離職前之前後共5次將包括原告產品規格、產品訂價政策、客戶訂單、發票及客戶開立之信用狀等資料，由原告為被告設置之公務用電子信箱轉寄至被告gmail、hotmail個人電子信箱，原告乃請求被告給付違約金。

法院判決原告勝訴之理由：

一、系爭保密合約書有效：

查關於保密義務之約定，乃雇主為免受僱人於任職期間所獲得其營業上之秘密或與其商業利益有關之秘密資訊，遭受僱人以不當方式揭露在外，造成雇主利益受損，而與受僱人約定不得洩漏關於任職期間所知悉之技術或業務資訊，鑑於私法自治乃民事法律最高之指導原則，且契約自由原則係自治經濟活動規範之具體實現，是依此原則，雇主應可藉由與受僱員工訂立之勞動契約中約定任職期間及離職後保密義務之條款，以達企業雇主保障其營業上正當利益、防止其營業秘密外洩之目的，且受僱人基於誠實信用原則，不論於任職期間或離職後，本即有保守任職於雇主公司期間所知悉一切關於雇主營業秘密之義務，則系爭保密合約書第4條關於保密義務之約定，並無加重被告之責任或對被告有重大不利益之情形，難認有顯失公平而致無效之情形。

二、被告於任職期間以公務信箱轉寄原告公司資料至個人信箱之行為，違反系爭保密合約書第4條及第8條之約定：

系爭保密合約書於第1條先就營業秘密之範圍予以定義，即記載「本合約所稱之營業秘密，係指...1.生產方法、行銷技巧、採購資料、成本資料、訂價資料、訂價政策、估價程序、財務資料、顧客資料、供應商、經銷商之資料及其它與甲方營業活動及方式有關資料；2.經營計劃、...產品規格.....各開發階段之產品及所有相關資料」等，又於系爭保密合約書第4條約定「乙方同意於聘僱期間，應採取必要措施維護

所知悉或持有之營業秘密，以保有其機密性，僅得為職務上必要使用，且非經甲方事前書面同意，不得攜出、洩漏、告知、交付或移轉於第三人，或對外發表、或為自己或第三人使用、利用該營業秘密。乙方離職後亦同。」；第8條則約定「所有記載或含有營業秘密之文件、資料、資訊、圖表、報告、媒體或其它契約相關文件之所有權，皆歸甲方所有，乙方不得有複製、使用、販售等處分行為。乙方於離職或甲方請求時，應立即交予甲方或其指定之人並辦妥相關程序。」，故被告於任職期間及離職後，對於符合系爭保密合約書第1條所定義之營業秘密，即負有第4及8條所約定之保密義務。

觀諸被告前後共5次自原告為被告所設置之公務信箱轉寄至被告個人信箱之電子郵件內容，其內容包括原告之產品規格、產品訂價政策、客戶訂單、發票及客戶開立之信用狀等資料，或為原告憑藉其銷售經驗之累積，而漸次依對於利潤之掌握及客戶購買意願，所形成之制價規則，或因原告持續對於業務拓展之努力，所累積之客戶來源等成果，自屬對於原告公司營運上有重大影響之資訊，而為原告無意公開之秘密，且皆涵攝於系爭保密合約書第1條關於營業秘密之定義中。本件被告將上開原告公司屬營業秘密之資料以公務信箱轉寄至個人信箱，雖尚未能證明係為第三人使用，但已屬未經原告公司事前書面同意而攜出為自己使用，且被告在原告公司已任職一段期間，僅在離職前有多次之轉寄行為，難認係為職務上之必要使用，故被告辯稱係為方便工作之用，並不可採。被告將原告上訴人公司屬營業秘密之資訊自公務信箱轉寄至其私人信箱，並無正當理由，已屬違反系爭保密合約書第4條規定之行為。又被告透過前開電子郵件寄送之行為，留存完全相同之文件資料，即已該當系爭保密合約書第8條中「複製」之定義，自亦屬違反系爭保密合約書第8條之行為。

判決全文請參見：智慧財產法院104年度民營上字第1號民事判決



經濟部智慧財產局
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

若對智慧財產權電子報有任何建議或疑問，歡迎與我們聯絡！

臺北市大安區106辛亥路2段185號3樓。服務時間上午：08:30~12:30、下午：1:30~5:30

服務電話：02-27380007(總機)、02-23766124。