

出國報告（出國類別：其他）

**出席「2013年泛歐智慧財產權(專利及
商標)高峰會(the Pan-European
Intellectual Property Summit)」報告**

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：李鎂 副局長

徐銘峯 專利審查官

派赴國家：法國

出國期間：102年12月7日至12月13日

報告日期：103年2月7日

摘要

在長達一世紀的工業革命以及數十年的服務性經濟的發展之後，全球經濟到了 2011 年已逐漸轉型到知識型經濟時代，在這幾年間，人類創新的步伐以及智慧資產的累積從未停歇，並且使得無形資產在全球經貿領域所扮演的重要性與日俱增；在另一方面，全球競爭的新規則也隨之改變，這一切的源頭都起始於智慧財產權經濟。

自 2004 年起舉辦的泛歐洲智慧財產權高峰會（the pan-European Intellectual Property Summit, 下稱研討會）今年首次移師到法國巴黎舉行別具意義，因為依據歐盟執委會於 2012 年 6 月所簽署的協議，未來歐洲單一專利法院(Unitary Patent Court)的中央法院(Central Court)院址將設在法國巴黎；此外，巴黎也是奢侈品牌的時尚之都。

本研討會現已成為歐洲產官學界就智慧財產權議題交流及分享的重要場合。本次(2013 年)是該研討會第 6 次舉辦，討論議題包括專利與商標，在專利部分，討論內容涵蓋專利法制、專利與反競爭法制以及專利實施策略與布局等三大主軸；在商標部分，討論內容涵蓋商標與社群媒體之間的關係、商標法修正以及商標實施策略與布局。受邀的專家涵蓋產、官、學界的精英人士，他們將智慧財產權的運用策略等議題，透過不同的面向進行系統性的剖析及經驗分享，論述內容十分多元。

目錄

壹、目的	5
貳、過程—會議議程內容.....	5
一、會議議程	5
二、參與紀實	6
參、議題	7
一、歐洲單一專利概要	7
(一) 單一專利	8
(二) 單一專利法院	10
(三)申請及訴訟策略	14
(四) 單一專利法院對於遏止專利蟑螂亂象所作的努力	17
小結	20
二、專利與不正競爭	20
(一)水平合作協議基準	21
(二) SEPs 與專利戰爭	23
(三)事實標準與不正競爭法的關係	23
小結	24
三、模擬法庭(UPC MONK TRIAL)	24
四、開放式創新(OPEN INNOVATION)與創新如何兌現(HOW TO REAP AND DISTRIBUTE THE FRUITS OF INNOVATION?)	25
(一) 開放式創新	25
(二) 開放式經營	26
(三) 專利事業體的新商業模式—Rockstar	26
(四) 創新營運新模式—授權	27
小結	28
五、歐盟商標法修正	28

(一) 變更法律用語	29
(二) 修正商標定義	29
(三) 保護地理標示及傳統名稱	30
(四) 惡意(bad faith)	30
(五) 廢除相對事由審查	30
(六) 指定商品與服務分類	30
(七) 規費架構	30
(八) 異議及撤銷	31
(九) 國內立法時間	31
小結	31
六、運用設計保護制度來進行商標維權	32
(一) 歐盟共同體設計保護制度的源起	32
(二) 雙軌保護	32
(三) 保護客體	33
(四) 註冊要件	33
(五) 權利範圍	34
小結	35
七、商標與社群媒體	36
(一)防範未然	36
(二)先探求使用者原意	37
(三)多加運用社群媒體的爭端處理機制	37
(四)採用傳統的商標維權	38
小結	39
肆、心得及建議事項	39

壹、目的

本次研習是參與法國巴黎高峰會的專利及商標部分，專利議程的安排涵蓋歐洲單一專利、歐洲單一專利法院、專利與不當競爭、專利蟑螂，電子科技及生技醫藥的申請策略；商標議程的安排涵蓋歐盟商標法修正、運用設計保護制度來進行商標維權、商標與社群媒體的關係，透過參與各個討論會議，將有助於我國掌握歐洲智慧財產權議題之最新動態。

貳、過程—會議議程內容

一、會議議程

2013 年 12 月 9 日			
9:00	開幕致辭		
9:20	智慧財產權加值		
10:10-11:10	創新的商業營運模式(開放式創新以及創新如何兌現)		
11:40-12:40	必要專利與不正競爭		
12:40-13:00	歐洲專利法制重要變革說明		
14:30-15:30	愛爾蘭智慧財產權制度	生技與 IP 議題	歐洲單一專利法院 —模擬法庭
15:45-16:45	專利策略	醫藥與 IP 議題	
17:00-18:00	專利戰爭	專利節稅	
2013 年 12 月 10 日			
9:00	開幕致辭		
9:30	歐洲單一專利及歐洲單一專利法院(一)		
10:10-10:50	歐洲單一專利及歐洲單一專利法院(二)		
11:20-12:00	歐洲單一專利及歐洲單一專利法院(ICT ¹ 專利申請策略)		
12:00-12:40	歐洲單一專利及歐洲單一專利法院(生技醫藥專利申請策略)		
12:40-13:00	智慧財產權對歐洲的重要性		
14:00-15:00	歐洲單一專利及歐洲單一專利法院(策略運用)		
15:10-15:50	歐洲單一專利與歐巴馬打擊專利蟑螂政策		
16:20-17:00	21 世紀的專利局		
2013 年 12 月 11 日			
9:00	開幕致辭—gLTD 與 Clearing House		
9:30	品牌價值		

¹ Information and Communication Technology(簡稱 ICT)，其產業範圍包括：「電子零組件製造業」、「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「電信業」及「資訊業」等四種行業。

10:10-10:50	社群網站與商標權		
11:20-12:00	運用設計保護制度來進行商標維權		
12:40-13:00	歐洲商標法修正		
14:30-15:30	商標與網際網路(一)	查禁仿冒	IP Translator
15:45-16:45	商標與網際網路(二)	查禁仿冒(貨物轉運)	非傳統商標保護
17:00-18:00	凱莉包的維權經驗	查禁仿冒(平行輸入)	地理標示

二、參與紀實

本次會議議程包括歐洲專利及商標法規重要變革，另外對於專利布局以及管理也安排了許多業界專家提供親身的經驗談，使我方代表深深感受到專利及商標審查雖然是智慧財產權策略不可或缺的一環，不過未來在擬定智慧局的施政方針時，我國或可從更實際的產業運用面出發，讓台灣的創新成果得以透過整合、協調與授權模式，將國人的心血結晶轉化為知識及品牌，最後轉化為實際的現金收入。

此外，李副局長亦先後與歐洲專利局(European Patent Office, 下稱 EPO)局長 Beonit Battistelli 及法國工業財產局局長 Yves Lapierre 先生進行雙邊會談。在台歐雙邊會談部分，我方首先對於 EPO 近年來提供本局同仁許多參訓機會表達感激，而 Battistelli 局長亦對台灣近年來致力於國際間智慧財產權的交流深表肯定，並期待未來能與台灣有更多的互動。在台法雙邊會談部分，李副局長首先對法方在去(102)年 9 月 18 日王局長訪法期間所提供的禮遇表達感謝之意，Lapierre 局長亦對於近年來台法間智慧財產權的密切交流深表肯定，並期待未來能透過台法工業財產權會議持續深化彼此間的合作關係。

由於本次會議我國出席代表為二位，無法參與各場次議題之討論，在議題的參與選擇上，係以法規政策議題之參與為首要，特別是在歐洲單一專利制度及歐商標制度改革，其餘則視實際議題安排之情況調整。因此本次會議的參與及本報告撰寫之內容，將以下列七個議題為論述主軸：

- (一) 歐洲單一專利概要
- (二) 專利與不正競爭
- (三) 模擬法庭
- (四) 開放式創新與創新如何兌現
- (五) 歐盟商標法修正
- (六) 運用設計保護制度來進行商標維權
- (七) 商標與社群媒體

參、議題

一、歐洲單一專利概要

2012 年 10 月 11 日歐洲議會投票通過單一專利規則(Regulation)以及翻譯規章(Translation Arrangements Regulation)，二個月後，也就是 2013 年 1 月 19 日，在歐盟 28 個會員國中，有 25 個會員國簽署了單一專利法院協定(Unified Patent Court Agreement)。2013 年 8 月 7 日，奧地利成為第一個國內通過單一專利法院協定的國家，目前單一專利法院協定的生效仍有待 12 個會員國的國內立法通過，其中包括法國、德國及英國。

經過了 40 年的努力，歐洲經濟共同體(European Economic Community)的會員國已針對創建套單一的歐洲專利制度進行了無數次的討論及爭執，儘管研議的期程已歷時許久，不過真正的泛歐專利制度時至今日似乎仍讓人難以捉摸。

事實上，有關歐洲單一專利制度的討論早在 1970 年代即開始著手進行，當時的協定是希冀建立 EPO，透過 EPO 的建置可以提供歐洲專利申請人一套單一申請案及單一的審查流程。即便 EPO 本身並非歐盟組織，並且其核准的專利僅是捆包式的國家專利²(Bundle of National Patents，下稱歐洲專利)，亦即專利申請案經 EPO 審查獲准後，申請人仍然必須至歐盟締約國各別請求取得專利權，且該專利權的維護與實施仍是必須在各會員國的司法系統中進行。

隨著多年來 EPO 及 PCT 制度的運作已逐步邁向康莊大道，對於此類跨國性專利服務的需求，以及歐盟會員國希冀在專利訴訟上的司法合作則從未間斷。儘管歐洲身為一個集各會員國統治權的最高實體，不過各會員國法院間對於同樣的侵權或無效爭端卻時常產生彼此歧異的判決結果，如此將對歐盟市場單一化的目標造成阻礙，同時也會影響到司法公信力，是以有許多政治家及企業家建議歐洲應比照美國統合各州司法制度的模式，將歐盟境內的專利訴訟制度予以統一化。

2011 年至 2012 年這段期間，在外界原本對於時運不齊、命途多舛的歐洲單一專利制度已不抱期望的情況下，歐盟當局以及外交部長會議卻霎時為該協定帶來一道曙光。歐盟內部的實質政策成為推動歐洲單一專利制度的最佳動力，這股由歐盟所帶動的風潮，替整個單一專利的推動過程與極其複雜的立法程序帶來十分正向的影響。儘管截至今日，歐洲的政治家與企業家皆異口同聲的斷言，未來的歐洲單一專利制度可望加惠中小企業，另外也可增加整體競爭力。雖然在會議過程中，美國企業的主講人對於歐洲單一專利表示歡迎，不過對於許多本次與會的多數歐盟律師而言，他們對於單一專利未來對於歐洲經濟、智慧財產權制度甚或專利權人帶來的風險與機會抱持著謹慎而保守的態度。

²在會場中也有德國律師稱目前的歐洲專利為「典型專利(Classic Patent)」或「歐洲專利(European Patent)」，並藉此與歐洲單一專利做出區隔。

未來歐洲單一專利制度的將朝著雙軌制(Two-Tired)的模式進行,其中包含架構在現行歐洲專利下的新單一專利,單一專利法院對於單一專利以及歐洲專利具有司法管轄權。按照目前各國的立法進程以及簽署協定後的義務推估,歐洲單一專利制度似有可能在 2015 年年初正式施行,不過目前的不確定性仍然很高,主要的變數在於各國國內立法的進程有些許的不協調或是目前仍存在著一些不確定性因素,以下作表說明各國國內立法進展:

表一 歐洲單一專利制度於會員國之最新進展

國家	國內立法進展
波蘭	波蘭國會要求政府不應簽署國內生效文件
英國	英國先前宣稱除非稅務的問題獲得解決,否則不會簽署國內生效文件,目前的立法進度是該法案(IP Bill)正在下議院進行二讀,不過因為英國將在 2015 年舉辦國會選舉,因此國內立法通過的時間可能晚於 2015 年年初
法國	法國則是由外交部長向國會提出快速程序提案,目前似有可能成為第二個通過國內立法的國家
德國	德國則是由於國會大選於 2013 年 9 月 22 日舉行,因此可能無法在 2015 年年初前完成國內立法
丹麥	丹麥將在 2014 年 5 月 25 日以全民公投的方式來表決是否通過歐洲單一專利法院立法,由於未來的歐洲單一專利制度對於熟稔歐洲專利的律師及學者已充滿著高度的複雜性,丹麥政府究應如何以淺顯易懂的方式來向民眾說明歐洲單一專利制度對於相關切身權益的影響,並說服他們投贊成票通過該法案,有待外界持續觀察

此外對於歐洲單一法院以及法官的費用支出分擔的議題,目前各締約國之間都還談不攏,以上都可能為歐洲單一專利制度的正式上路增添變數,職此,單一專利制度要正式施行至少要等到 2016 年年初。

(一) 單一專利

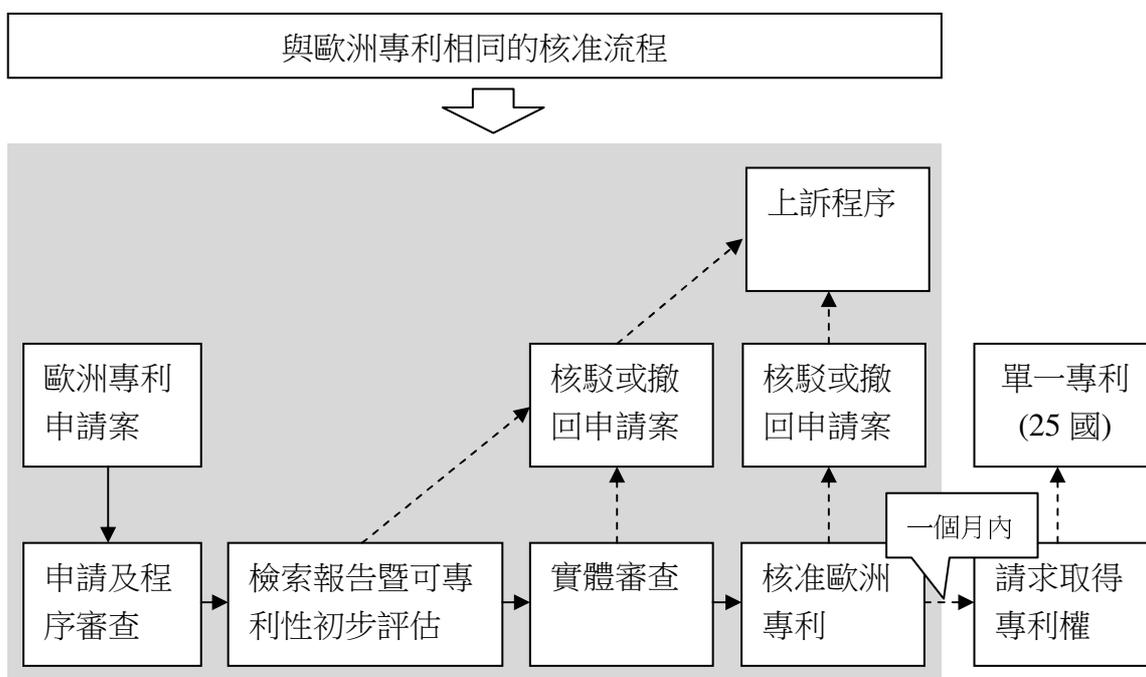
據瞭解, EPO 在 2012 年專利申請量來到了 148,494 件(如表二所示),其中有一半的申請量是來自於歐洲國家。由於缺乏統一效力的專利制度,因此申請人若想要

在歐洲取得專利保護，必須在 EPO 核准專利後，分別在 27 個會員國取得專利權，而且各會員國間對於申請人必須提交的文本格式並不一致，導致相關申請費用累計高達 3 萬 6 千歐元，該費用遠遠高於美國專利申請費的 13 倍。此外，專利權人在實施專利權時，仍必須在各指定國的司法管轄區提起訴訟，這樣將使專利權人維權的成本大幅增加。

表二 2008 年至 2012 年歐洲專利申請件數一覽表

	2008	2009	2010	2011	2012
歐洲專利申請案	62,737	55,950	71,392	62,557	63,109
PCT 申請案	83,510	78,583	79,648	80,285	85,385
小計	146,247	134,533	151,040	142,842	148,494

單一專利將與歐洲專利審查程序相同(如圖一所示)，亦即申請案經 EPO 審查核准後，申請人必須在核准後一個月內請求授予單一專利，在單一專利協定的架構下，申請人無庸再費時向各該協定的會員國提出授予國家專利權之請求。



圖一 單一專利核准程序流程圖

如同歐洲專利，當申請人選擇單一專利的保護路徑時，申請人得以英文、法文或德文作為專利說明書的語言。單一專利可以省去歐洲專利欲至指定國獲得保護，在部分國家必須將專利說明書或申請專利範圍翻譯成指定國官方語言的困擾。事實上，在本次研討會的中場休息時間，我方代表就可以看到一些贊助廠商攤位是專門提供專利說明書的翻譯服務，而這也是以往申請歐洲專利的成本總是居高不下的主因之一。雖然未來歐洲單一專利上路後可以省去申請人許多麻煩，不過未來倘若在法院有侵權爭端，專利權人仍然有可能會被要求將系爭專利文本翻譯成承審法院所在地或是被告方使用的語言。在 12 年的過渡期中，單一專利若是以德文或法文提出申請並獲准者，仍必須將專利說明書翻譯成英文；然而，倘若專利說明書是以英文提出者，則必須將該份說明書翻譯成 25 個締約國之任一官方語言。對於那些非以歐盟官方語言提出專利申請的中小企業或獨立申請人，未來將會在翻譯費用提供一定上限的補貼。

EPO 未來將成為單一專利的主管機關，換句話說從專利申請案的受理、翻譯、檢索、審查、領證、公告乃至於專利權管理都將一手包辦。至於在侵權及專利有效性爭執，以及核發禁制令或其他審判部分，則是交由單一專利法院集中審理。透過單一專利制度的實施，未來將可以減輕各歐盟締約國的行政負擔及成本；對於專利申請人而言，則可以透過單一專利申請案取得泛歐洲專利權，並節省取得專利權的時間與金錢。

(二) 單一專利法院

單一專利法院可以說是歐洲專利制度史上最具革命性以及複雜性的協定，單一專利法院未來將對單一專利、已生效的歐洲專利以及補充保護證書(SPCs)具有專屬司法管轄權，不過在單一專利法院正式生效後的 7 年過渡期中，持有歐洲專利的權利人將可主張單一專利法院協定第 83 條(3)選擇性退出(opt out)規定，跳脫單一專利法院的司法管轄權，並將歐洲專利的訴訟移往指定國的國家法院進行審理，前揭的過渡期可以再延長 7 年。

單一專利法院將由一審法院及上訴法院所構成，一審法院有可分為中央法院、區域法院及地方法院。中央法院將設在法國巴黎，此外還會在英國倫敦及德國慕尼黑各設一個分院(subdivision)，倫敦分院職司生技醫藥以及生活日用品領域案件；慕尼黑職司機械領域案件。

在地方法院的設置上，該締約國每年受理件數不超過 50 件者，得設置一所地方法院，此外各締約國還可視工作量負荷，在任一締約國國內之總數不超過四家的前提下，適當的增設地方法院。區域法院則可應二個(含)以上締約國的共同申請而設立，並得依實際需要，在非區域法院所在地進行聽審。

一審法院將會設置三位法官，其中至少有一位具有法律專業背景的法官是來自於地方法院或區域法院所在地國籍；另至少有一位具有法律專業背景的法官是來自於法官群，但必須是非屬地方法院所在國籍，此外，視案情需要，得指派具有技術背

景的法官參加審判。中央法院則會設置三位法官，其中有二位來自於不同締約國國籍法官；另一位則是從法官群中指派一位技術法官共同組成。上訴法院則是由 5 位法官所組成，其中有三位法官具有法律背景；另外二位法官則是具有技術背景。綜上，有關歐洲單一專利法院各審理層級之法官配制表整理分析如表三所示。

表三 歐洲單一專利法院法官配制表

審理層級	法院	法官配置
一審法院	地方法院	法律背景：3 位
	區域法院	法律背景：3 位
	中央法院	法律背景：2 位 技術背景：1 位
二審法院	上訴法院	法律背景：3 位 技術背景：2 位

在法院的管轄部分，原告若提專利侵權訴訟，原則上必須在侵權行為所在地或是被告的住居所所屬之地方法院或區域法院提起訴訟，惟被告住居所若是在締約國以外的國家，那麼原告可逕向中央法院提起訴訟。侵權訴訟中被告若提專利無效之反訴，將會在同一法院進行審理，不過地方法院及區域法院仍可以將專利無效之反訴移至中央法院審理(Bifurcation)，另一方面，非屬侵權訴訟中的專利無效之訴，將由中央法院進行審理。在兩造同意的前提下，案件亦得移轉至雙方合意的地方法院、區域法院甚或中央法院審理。綜上，本報告將不同的訴訟類型歸屬之法院整理列表於下：

表四 不同的訴訟類型歸屬之法院區分表

訴訟類型	承審法院
侵權訴訟	<ol style="list-style-type: none"> 1. 向侵權行為所在地所屬之地方/區域法院提起訴訟 2. 向被告的住居所所屬之地方/區域法院提起訴訟 3. 被告住居所若是在締約國以外的國家，則向中央法院提起訴訟
專利無效	中央法院
不侵權之聲明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中央法院 2. 若專利侵權訴訟已在地方/區域法院進行者，則逕向該法院提出
以專利無效為理由之抗辯	將會在審理專利侵權訴訟之地方/區域法院聽審，在書狀階段(pleading stage)後，承審法官將會有三種方案可供選擇： <ol style="list-style-type: none"> 1. 將全案移轉至中央法院 2. 將無效程序移轉至中央法院 3. 將侵權及無效抗辯全案留在地方/區域法院，由承審法官自行併案審理

由於單一專利法院的締約國幅員遼闊，締約國間所使用的官方語言不盡相同，因此在單一專利法院進行訴訟時所使用的語言也是一大學問，本報告茲概略說明如下：地方法院及區域法院將可使用院址所在地所屬締約國之語言，或是使用 EPO 指定之官方語言，另外在某些情況下，亦得使用專利說明書使用之語言。中央法院將以專利說明書使用之語言為主。上訴法院將以一審法院使用的語言為主，另外在某些情況下，亦得使用專利說明書使用之語言或其他語言進行。職此，未來單一專利法院上路後，各級法院以及承審法官之間是否會有語言理解的落差，都將是一個值得注意的焦點，綜上，本報告將歐洲單一專利法院各審級法院訴訟語言整理列表於下：

表五 歐洲單一專利法院訴訟語言對照表

審理層級	法院	訴訟語言
一審法院	地方及區域法院	1. 院址所在地所屬締約國之語言 2. EPO 指定之官方語言 3. 專利說明書使用之語言
	中央法院	專利說明書使用之語言
二審法院	上訴法院	一審法院使用的語言

單一專利及單一專利法院基本上皆屬於歐盟協定的一部分，因此 28 個歐盟會員國皆可選擇是否成為締約國，至於屬於歐洲專利公約(European Patent Convention, EPC)締約國的非歐盟國家，例如瑞士、塞爾維亞、土耳其、冰島或挪威將不會參加，另外義大利、西班牙、克羅埃西亞及波蘭也決定不會完全加入到該制度。其中比較尷尬的是義大利，因為該國只有加入單一專利法院協定，但卻未加入單一專利協定。依據單一專利法院協定第 89 條規定³，目前該協定僅須再經過至少 13 個締約國國內立法通過(德國、英國及法國為必要國家)四個月後的第一天即可生效，因此，單一專利正式上路時，其專利權效力所及範圍將隨著有哪些締約國成為前 13 個通過國內立法的國家而有所變動。

由於申請一件歐洲專利的申請費及翻譯費用耗費甚鉅，因此歐洲單一專利制度創設的宗旨之一就是希冀能減輕專利申請人的經濟負擔。原本依據歐盟委員會的官方說法，單一專利的成本大約是歐洲專利的八成左右，亦即差不多是申請美國及日本專利的成本總合，不過 EPO Battistelli 局長在本次研討會致詞時則表示，未來單一專利的申請費用及年費可能會超出外界預期，但會比現在歐洲專利的申請費用以及至成員國繳納的年費總成本要來得低一些。他還指出單一專利的收費除了必須要能維持 EPO 的營運外，在年費收入的部分，未來傾向由 EPO 與各締約國以五五折賬的方式共享收益。

對於大多數申請歐洲專利的申請人而言，事實上他們只會選擇幾個比較重要的國家取得專利權(分別是英國、法國、德國、義大利、西班牙)，而且英、法、德這三個國家就占了整個歐洲有效專利的 75%，因此對他們來說，能否有效減少專利權年費的支出將比專利權能否在許多國家生效還來得更形重要。單一專利究竟可為申請人

³ (1) This Agreement shall enter into force on 1 January 2014 or on the first day of the fourth month after the deposit of the thirteenth instrument of ratification or accession in accordance with Article 84, including the three Member States in which the highest number of European patents had effect in the year preceding the year in which the signature of the Agreement takes place or on the first day of the fourth month after the date of entry into force of the amendments to Regulation (EU) No 1215/2012 concerning its relationship with this Agreement, whichever is the latest.

(2) Any ratification or accession after the entry into force of this Agreement shall take effect on the first day of the fourth month after the deposit of the instrument of ratification or accession.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement,
Done at Brussels on 19 February 2013 in English, French and German, all three texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

節省多少支出目前尚無定論，因為省下來的翻譯費用很可能必須去填補一些申請人本來就不打算在某些締約國生效的專利年費。但是單一專利也並非沒有其吸引力，因為它提供申請人一套簡化的專利權取得及翻譯程序、具有泛歐效力的年費繳納制度以及單一專利權管理機構。

在單一專利法院的訴訟費用部分，基於訴訟結構單一化的因素，未來可望會比在各國或英國提起訴訟的費用要來得便宜，但會比德國訴訟要貴一些。然而，也有人認為地方法院的判決作法仍然不免反應法院所在地的國家司法制度，此外基於單一專利法院並沒有真正統一訴訟過程的使用語言，因此訴訟成本也有可能比預期要來得高。在會議中場休息時間的場合，我方代表曾與一位歐盟律師進行意見交換，渠指出目前一些律師認為未來單一法院訴訟的成本可能偏高，因此資本雄厚的大型企業可能會對單一專利法院這套系統比較感興趣，但中小企業就可能因為資金的考量，而仍然選擇在國家法院進行訴訟。另外對於各成員國來說，畢竟國家法院一開門就有經營成本的考量，單一專利法院上路後將不可避免的帶走一些專利訴訟以及無效案件，而這也會影響到國家法院的經營效益，未來國家法院是否會為了搶案子而作出比較偏向原告或被告的判決，這點是值得觀察的地方。

依據單一專利法院程序規則 (Rules of Procedure of the Unified Patent Court)第 15 版規定，未來在單一專利法院的相關訴訟期間可能會比多國專利訴訟要來得快，這樣的機制對於專利權人比較有利，但對被告不利，因為專利權人在訴訟前有充裕的時間進行證據資料的蒐集，一旦發動專利侵權訴訟，又可在極短時間內獲得判決結果，不過被告(特別是較無經驗者)卻僅能在相對有限的時間進行抗辯。另外一個較為極端的例子也是大家所關心的，就是如果侵權訴訟的判決結果比無效抗辯要來得更早，而且法院也核發禁制令，即便最後系爭專利被宣判無效，但可能已造成被告巨大的經濟損失，這也是大家憂心歐洲未來可能成為專利蟑螂肆虐的溫床主因之一。

(三)申請及訴訟策略

未來申請人除了歐洲專利外，將會再多了單一專利的選擇方案。對於打算在非 EPC 締約國或少數幾個歐盟成員國(原則不超過三個)取得專利保護的申請人來說，使用歐洲專利仍有其必要性，至於如果要在多數的歐盟成員國取得專利保護者，那麼未來的單一專利確實是不錯的選擇。此外，申請人直接至國家專利局申請專利的大門未來仍將是開啟的狀態，對於有特殊需求的申請人來說，亦可納入策略性的運用。

在訴訟策略上，未來單一專利法院對於單一專利及締約國的歐洲專利將具司法管轄權，為了緩衝單一法院對於專利權人的衝擊，單一專利法院正式生效後的七年之內將設有過渡期，在專利訴訟案件尚未進入到一審法院前，專利權人對於歐洲專利的訴訟可以採用「選擇性退出」脫離單一專利法院的管轄，透過選擇性退出方案，系爭歐洲專利的侵權訴訟及無效審判將全部回歸至締約國自家的國家法院審理。

此外，當專利權人採用選擇性退出方案後，倘若想要取得泛歐效力的判決結果，那麼仍然可以採用「選擇性加入(opt in)」方案，進入到單一專利法院的訴訟系統中。

值得一提的是，無論是採用選擇性退出或選擇性加入方案都必須繳納規費，且以上方案僅適用於歐洲專利；單一專利不適用以上方案，其將無條件受單一專利法院管轄。

單一專利法院侵權判決的效力及於所有締約國，確實可以免去專利權人在多國提訟的行政成本，不過如果一旦被判專利無效，其效力也及於所有締約國。換句話說，單一專利法院的設置將造成極大的槓桿效應，在未來，贏家全拿（winner-take-all）的鐵律將考驗著兩造雙方的智慧。

儘管單一專利法院與國家法院分屬兩個不同的審判領域，兩者的判決效力範圍也有很大的差異，不過在研討會的過程中，有德國律師建議為避免專利權人的專利受到中央攻擊(central attack)，亦即競爭對手在單一專利法院的系統下提出專利無效之訴，因此申請人可考慮在七年的過渡期間內，儘量避免申請單一專利，並使用歐洲專利在多國取得保護，接著再利用選擇性退出的方案避免中央攻擊，如果競爭對手的侵權行為發生在多個國家，屆時再使用選擇性加入的方式，進入到單一專利法院的系統以取得統一效力的判決。

另一個訴訟策略是一旦過渡期間已過或終止，欲取得多國專利保護之申請人可以向各國專利局提出國家專利申請，如此，將可回避掉單一專利法院的司法管轄權，並避免泛歐洲區的專利無效風險。綜上，由於單一專利上路後將提供專利權人較多的選擇方案，因此未來的單一專利法院制度可能還是比較偏向於對專利權人有利。

對於單一專利這套嶄新制度的使用者來說，目前還有許多困惑仍有待進一步的釐清，例如核發禁制令的門檻、各別審理的條件、專利權保護的範圍與損賠金額的計算、各國國家法院審判制度對於地方法院及區域法院的影響，甚或未來單一專利法院要如何進行調和。雖然大家都知道單一專利法院是希冀就歐洲的專利訴訟作出更具一致性的判決，不過仍有許多人認為單一專利法院未來仍然必須耗費很長的期間透過個案判決來進行摸索。在這一段期間內，申請人會對單一專利制度抱持謹慎保守的態度，而在歐洲專利已有豐厚專利組合(patent portfolio)的權利人來說，他們極有可能率先採取選擇性退出的方案來觀察單一專利法院的未來進展。此外，鑒於單一專利法院對於國家專利或採取選擇性退出的歐洲專利並無司法管轄權，因此未來仍有許多的訴訟案件將在國家法院分別進行，但是單一法院的判決是否也會同時影響國家法院的判決原則，這是另一個值得注意的地方。未來的單一專利制度是否會如大家所說的可以更簡化、更便宜、更快有待觀察，以上趨勢及分析對於和歐洲有經貿往來的企業息息相關，接下來，本報告將就單一專利及單一專利法院對於各種不同產業的影響以及可茲運用的策略進行說明。

1. 中小企業

即便許多的歐盟官方及政策研究者皆宣稱新的制度將使中小企業更具競爭力，並使他們的創新成果得以普及至全歐洲。不過對於沒有豐厚專利組合的中小企業而言，其實單一專利制度反倒會讓他們的處境更為艱難，因為一旦成為被告，他們將

僅有極短的時間反應，而且由於訴訟成本的關係，很有可能導致產品同時間在多個國家遭到禁售，這將對歐盟境內的中小企業造成毀滅性的後果。

為瞭解決前揭的問題，中小企業若要將他們的產品投入歐洲市場，在上市前，勢必應注意可能造成危害的專利，瞭解該專利目前是處於選擇性退出或是選擇性加入的狀態，倘若該專利是處於選擇性退出的狀態，即應向國家法院提起專利無效之訴，以避免該專利因為進入選擇性加入狀態，而造成中央侵權(central infringement)，所謂中央侵權指的是單一法院作出泛歐效力的侵權判決。透過以上的訴訟策略，預料可為中小企取得和解的籌碼，或是重新擬訂市場策略的緩衝期。

對於尋求專利保護的中小企業來說，透過申請專利可以同時保護他們的創新，同時也可增加未來談判的籌碼。另外，透過交互授權創造雙贏的局面也可減少專利訴訟的成本開銷。不過依現行的訴訟實務觀察，中小企業通常不太可能同時在國家發動侵權訴訟，雖然他們可以在單一專利法院的地方法院或區域法院提起訴訟，不過如果案件移轉到中央法院或上訴法院，中小企業可能無法負擔訴訟開銷。相較之下，英國為了保護中小企業的合法權益，英國專利郡法院(The Patent County Court) 在三年前即進行改革，大幅簡化訴訟程序及調降訴訟費用。

2. ICT 產業

對於常處於專利戰爭暴風圈的 ICT 產業而言，他們通常會以申請或購買專利的方式以厚植自家的專利組合，並且拿這些專利作為攻擊或防禦競爭對手的訴訟武器。鑒於申請成本將因專利數量而倍數增加，而且未來單一專利的專利年費想必不會太便宜。因此建議 ICT 產業選擇一些較重要的市場，例如針對德國、英國及法國提出歐洲專利或國家專利申請，如果是以歐洲專利取得這些國家的保護，專利權人應記得要採用選擇性退出的方案。

雖然前段所提的是避免 ICT 產業申請單一專利的理由，不過單一專利制度仍是有其誘因的，特別是該制度的泛歐效力將可對競爭對手產生極具震懾性的嚇阻力量。如果申請人的發明是與標準有關的必要專利，那麼申請單一專利將是一個穩賺不賠的投資。

3. 生技醫藥

相較於 ICT 產業，由於生技醫藥領域每開發一種新藥，通常必須花費數百到數千萬美金的研發成本，但是不肖廠商仿製藥品的成本卻極為低廉，因此對於生技醫藥產業來說，他們會盡可能的向歐盟各國申請專利，以保護他們辛苦的研發成果。因此單一專利制度對於尋求許國家專利保護的生技醫藥產業無疑是一項利多，單一專利制度的簡化取得專利流程將使專利組合的管理更為方便，而且只要向 EPO 繳交一筆專利年費，即可涵蓋所有參加單一專利的 25 個締約國，雖然單一專利的相關費用尚未確定，但是想必不會比透過歐洲專利指定相對應的國家要來得高。

生技醫藥產業未來將可在單一專利法院透過單一訴訟的程序，取得泛歐效力的禁制令或是損害賠償金，因此對於壓低專利權的實施成本與提升訴訟效率將頗有助益。不過單一專利也是一道兩面刃，因為單一專利法院對於專利無效的判決效力也是具有泛歐效力的。如前所述，每一件生技醫藥專利背後所投入的成本極高，因此專利權人有可能因為法院的審理品質不佳，進而導致專利被宣判無效，如此將使他們蒙受巨大的經濟損失。

4. 專利事業體(NPEs)

專利事業體指的是手中握有專利，但不從事產品製造或提供服務的企業，據統計目前全球約有 497 家，它們獲利的方式是透過專利向製造商或提供服務的廠商索取授權金，對於一些專門以惡意為出發點的專利事業體有時又會被稱為是專利蟑螂。專利蟑螂的特徵在於他們不實施專利權，同時也不協助技術移轉，而且通常都等到企業做了不可回復的投資之後，才對侵權人主張專利權，同時，由於專利蟑螂本身未實施專利權之身分，讓他們可以免於被對手提起反訴。專利蟑螂有機可乘的主因主要是他們利用了被害人為了避免付出昂貴訴訟費用以及擔憂商譽損失的人性弱點，而且由於他們通常會隱藏自己真實的身分，致使被告很難形成一套有效的防禦策略。

由於單一專利制度具有泛歐效力，因此外界非常擔心歐盟可能是繼美國之後，成為專利蟑螂滋生的溫床，此外，由於單一法院下的地方法院及區域法院幅員遼闊，各締約國的國情與司法品質不免影響到法院的運作，選擇法院(Forum Shopping)仍然在所難免，屆時，單一專利法院架構下會不會出現第二個類似像美國東德州地方法院⁴，以上的問題都是與會企業以及政策研究者高度關心的問題。鑒於目前美國及歐洲皆十分關切專利蟑螂所造成的問題，本報告將另闢一個專章，針對單一專利法院協定在嚇阻專利蟑螂亂象進行較為深入的介紹。

(四) 單一專利法院對於遏止專利蟑螂亂象所作的努力

當美國政府正在為專利蟑螂的問題祭出一系列的專利改革措施之時，歐盟的立法者在構思單一專利制度時，無不處心積慮的希冀這樣的亂象別在歐洲發生，因為歐洲中小企業為數眾多，一旦專利蟑螂興起，勢必再度重創稍見起色的歐洲經濟，以下是單一專利法院協定(下稱協定)對於遏止專利蟑螂亂象的制度說明：

1. 敗訴方負擔訴訟費用

依據協定第 69 條規定⁵，勝訴方相關合理的訴訟費用以及衍生開銷將可由敗訴方

⁴美國東德州地方法院 (Eastern District Court of Texas)以專利訴訟聞名遐爾，根據資料統計，在東德州地方法院的專利訴訟，專利權人獲勝機率高達九成，遠高於全美平均六成的獲勝機率。由於專利權人勝訴機率極高，導致許多專利權人選擇在該法院提起侵權訴訟。

⁵ Reasonable and proportionate legal costs and other expenses incurred by the successful party shall, as a general rule, be borne by the unsuccessful party, unless equity requires otherwise, up to a ceiling set in

承擔，這將墊高專利蟑螂訴訟的成本。

相較之下，除非有例外狀況，美國的專利訴訟則是通常由兩造各自負擔訴訟費用。因此專利蟑螂的成本負擔相對較低，這也使得他們得以不斷的以品質不佳的專利攻擊企業。雖然 2012 年 8 月美國在 Shield Act 修正案中導入敗訴方負擔訴訟費用的條款，不過有許多利益團體及國會議員不表同意，要通過的可能性不高。

2. 限制共同被告

依據協定第 33 條規定第 1 項(b)後段規定⁶，原告要在單一訴訟中合併或增列多位被告時，必須多位被告間彼此有商業關係且其必須有相同的侵權行為始得為之。以上的規定將有效限制專利蟑螂把座落在歐盟不同區域的被告合併在單一訴訟案件中。

相較之下，美國的專利蟑螂比較偏好將多位被告合併在單一訴訟案件中處理，據說這是因為美國幅員廣大，共同被告之間的企業總部可能座落在全美不同城市，這將使得共同被告間不易凝聚向心力，而且如果其中一位被告態度軟化選擇繳納和解金時，可能影響其他共同被告持續與專利蟑螂進行周旋的動機。換句話說，專利蟑螂會利用共同被告間立場不一的情形，讓對抗意願較強的一些被告態度軟化。此外，美國司法體系也有其缺陷，因為各州的地方法院並不太喜歡將訴訟案件移往其他法院審理。不過這樣的情況可能會有些改變，因為美國的 AIA 法已明文規定，基於不希望案件合併的關係而影響其他共同被告原享有之法律權益，未來將禁止彼此無關聯性的被告合併在單一訴訟案件。

3. 核發禁制令的門檻

依據協定第 63 條第 1 項前段規定⁷，若構成專利侵權行為，法院得核發禁制令以禁止侵權人持續侵權行為。換句話說，以往類似像德國法院認定侵權即核發禁制令的作法未來將由法官視各案狀況衡酌是否核發禁制令。

2006 年，美國最高法院在 *eBay Inc. v. MercExchange*⁸ 判決中指出，美國專利法第 154 條的「排他權」與第 283 條「禁制令」是相互獨立的規定，排他權本身並不構成是核發永久禁制令的依據。換句話說，專利的排他權並不代表在處理專利侵權時必須提供永久禁制令救濟，排他權本身並不構成發放永久禁制令的依據。透過以上的

accordance with the Rules of Procedure.

2. Where a party succeeds only in part or in exceptional circumstances, the Court may order that costs be apportioned equitably or that the parties bear their own costs.

3. A party should bear any unnecessary costs it has caused the Court or another party.

4. At the request of the defendant, the Court may order the applicant to provide adequate security for the legal costs and other expenses incurred by the defendant which the applicant may be liable to bear, in particular in the cases referred to in Articles 59 to 62.

⁶ An action may be brought against multiple defendants only where the defendants have a commercial relationship and where the action relates to the same alleged infringement.

⁷ Where a decision is taken finding an infringement of a patent, the Court may grant an injunction against the infringer aimed at prohibiting the continuation of the infringement. The Court may also grant such injunction against an intermediary whose services are being used by a third party to infringe a patent.

⁸ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006)

規定，將可弱化專利蟑螂談判的籌碼。

4. 限制證據開示

經檢視協定第 53 條⁹與單一專利法院程序規章草案(Draft Rules of Procedure for the Unified Patent Court)第 170 條至 191 條規定，未來單一專利法院的證據開示的負擔將會比美國現行作法減輕許多，在證據開示階段，由於原告的專利權通常會被推定有效，因此並不須要負擔太多的責任及成本，不過該階段卻對被告極為不利，據說在美國證據開示的成本有時要花費被告數百萬美金，這也是專利蟑螂得以使被告不得不屈服的主因之一。

5. 單一專利法院的人員及組織架構

除了上述措施之外，協定也從未來單一法院的人員及組織架構著手，以遏止專利蟑螂不當的運用法院的制度漏洞攻擊被害人，特別是在選擇法院上，這些具體方案原則上可歸結如以下幾點，分別是(1)不設陪審團進行事實審查；(2)法官的指派以六年為一期；(3)由歐盟委員會的行政管理委員會指派法官；(4)在同一地點進行法官訓練；(5)地方法院的法官團係由分屬不同國籍的法官所組成。以下針對前揭方案進行具體說明：

(1) 不設陪審團進行事實審

單一專利法院將不會設有陪審團制度，所有的案件審理將由法官團一手包辦。在美國，專利蟑螂通常會挑選對專利權人較有利的陪審團所在法院發動侵權訴訟。職此，單一專利法院將可減少選擇法院以及陪審團主觀印象的情事發生。

(2) 法官的指派以六年為一期

單一專利法院法官的指派以六年為一個任期，並得連任一次。因此倘若法官在任期中有審理品質不佳的情形，將可能在第一任任期屆滿後不再續任。

(3) 由歐盟委員會的行政管理委員會指派法官

單一專利法院之法官由行政管理委員會指派，因此審案品質不佳的法官將無法續任下一任期。

(4) 在同一地點進行法官訓練

單一專利法院將會建立一個訓練架構以確保法院判決的一致性，其實施的

⁹ In proceedings before the Court, the means of giving or obtaining evidence shall include in particular the following:(a) hearing the parties;(b) requests for information;(c) production of documents;(d) hearing witnesses;(e) opinions by experts;(f) inspection;(g) comparative tests or experiments;(h) sworn statements in writing (affidavits).

方式是藉由對專利語言與技術進行集中性以及持續性的訓練，另外定期的回訓以討論專利制度的發展也是調和法院審理標準的極佳方案。如此將可避免專利蟑螂選擇法院的情形發生。

(5) 地方法院的法官團係由分屬不同國籍的法官所組成

為了維持一審及上訴法院法官的多樣性，一審階段將會由三位法官所組成，在地方法院部分，如果該法院每年審理案件量低於 50 件者，法官團會有二位來自非屬法院院址所在地國籍的法官，且這二位法官必須分屬不同國籍；對於審理案件量較高的地方法院，法官團將會由一位來自非屬法院院址所在地國籍的法官，以及二位來自地方法院所在地國籍的法官所組成。

區域法院部分，在三位法官中，其中有二位是來自於同申請設立區域法院締約國，另一位是來自於非屬設立區域法院締約國的國籍。上訴法院是由五位法官所組成，其中三位法律背景的法官必須來自於不同的締約國國籍。透過不同國籍法官所組成的法官團將可有效提升審判司法的公信力、避免愛國裁判的情形發生。

從單一專利法院協定中，我們可以觀察到歐盟立法者在立法脈絡中，還特別將今日美國專利制度所衍生的問題納入考量，透過導入一系列的改革措施，希冀未來的歐洲單一專利制度可以以運行的更加健全。

小結

本次歐盟專利制度改革旨在提供一套具統一效力的專利權及法院制度，目前最新的進展主要在於單一法院程序規則第 15 版已於近日公告。雖然單一專利制度可以減少了指定國生效程序與降低翻譯費用負擔，不過外界最關心的單一專利規費至今仍未經 EPO 公布，另各國加入單一專利制度與單一法院的步調必非彼此一致，因此仍須持續觀察其進展，甚或單一法院的實務運作始能評估其對於歐盟智慧財產權發展之效應。

二、專利與不正競爭

近幾年來，專利的 FRAND 授權原則（Fair, Reasonable and Non-Discriminatory）引爆了極為熱烈的討論話題。而這項議題在多數的狀況下又和「與標準有關的核心專利（Standard Essential Patents, 下稱 SEPs）」有著緊密的聯結關係。SEPs 係指對於實現技術標準而言必須實施的關鍵性專利，亦即產品製造商必須實施該專利才能符合技術標準，因此在技術面而言並沒有辦法進行迴避設計。對於擁有 SEPs 的企業而言，將專利標準化意味著可透過壟斷效應而從中獲得龐大的經濟利益。

按照傳統的法律概念，技術標準與專利權之間的關聯性並不高。技術標準屬於

公知技術，所追求的的是公開性、普遍性、無償性，更強調在該行業中能廣泛的被利用；專利屬於創新技術，所追求的是專有技術、有償使用，專利推廣與使用的前提是必須經過專利權的同意，不允許未經授權而使用該專利。不過隨著科技的日新月異，原有的技術標準已不能符合時代的脈動，因此標準制定組織就必須推出更先進的技術標準以符合科技進步的需求，問題是當標準制定組織的成員有極強烈的智慧財產權保護意識時，即有可能將自家的專利技術置入技術標準。而其他企業在使用到該標準時，也將無可避免的落入 SEPs 的專利權範圍中。職此，專利權與技術標準產生了高度的依附關係。

事實上，我們可以將每一專利權當成是一個地雷，對於一些權利範圍比較小或是冷門的專利而言，就好比把地雷埋在荒郊野外、人跡罕至的地方，自始至終可能都不會幾個人經過；但是 SEPs 就非常不同，由於企業要生產產品或提供服務必須符合技術標準，所以幾乎沒有迴避使用這些專利的可能，這就好比把地雷放在家門口，只要進出家門幾乎一定會踩到地雷一樣。一般而言，多數企業若使用到別人的專利，通常會選擇以取得專利授權或是迴避設計解決，但是若使用到 SEPs 就幾乎無法進行迴避設計，一旦專利權人提出極不合理的授權條件或甚而不願授權時，就有可能造成不正競爭，並且形成專利灌木叢(Patent Thicket)。

在研討會中，歐盟競爭委員會(European Commissioner for Competition)主席 Joaquin Almunia 指出對於那些拒絕將專利或其他智慧財產權授權給他人進而造成不正競爭的指標性案件，其中包括了 1990 年代的 Magill 案、醫藥領域的 IMS Health 以及近期發生的 Microsoft 案，雖然以上三件案子與著作權有關，不過他指出競爭委員會的立場是一致的，就是具有支配能力的企業拒絕進行智慧財產權授權將會扭曲支配地位。不過法院也明白的指出對於適用違反不正競爭法的拒絕授權行為僅有在「例外的狀況下」才會成立，也就是當企業須要透過智慧財產權的授權始得進入市場，並且必須是在無法取得授權將減損市場有效競爭的情況下才會構成不正競爭的行為，透過這些先例，歐盟已逐步理出智慧財產權與不正競爭之間的分界線。

近年來，智慧財產權與不正競爭之間的關係，已逐步的擴及至 SEPs，Almunia 指出 2009 年的 Rambus 案就是一個很好的例子，這件案例主要是牽涉到專利漁夫(Patent Ambush)的問題，Rambus 在 DRAM 標準制定的過程中，說服參與標準制定組織的成員讓該公司的讀寫方式成為標準的一部分，但卻故意隱瞞這些 DRAM 讀寫技術已申請專利的資訊，結果當製造商開始投產時，Rambus 即要求所有的 DRAM 廠必須向其支付高額權利金。競爭委員會於 2007 年指控 Rambus 違反不正競爭法，最後是在該公司同意降低 DRAM 專利權利金至 1.5% 下才與歐盟達成和解。

(一)水平合作協議基準

除了競爭委員會所作的決定外，Almunia 尚提到水平合作協議基準，該基準(下稱協議基準)在 2011 年 1 月 14 日完成修訂，並經歐盟正式公告，協議基準的目的是希冀能協助業者自行判斷競爭者間合作協議之適法性。其中比較值得注意的是 2001

年版的協議基準僅就標準協定(Standardization Agreements)作了簡單的規範，但是在新修訂的協議基準第七章，與標準協定有關的內容被大幅的擴充，其指出標準化對經濟產生重大的積極性影響，例如可以鼓勵創新、可減少生產及銷售成本並增加市場競爭、可確保和提升產品品質以及提升產品間的相容性；但標準化也可能造成反競爭的效果，因為它可能會減少同業間的價格競爭、封殺其他的技術創新並且造成差別待遇。為了避免企業不慎被扣上不正競爭的帽子，因此協議基準特別針對標準制定進行具體規範，只要遵守以下四項規定，標準制定就不會構成不正競爭：

1. 標準制定的參與是非限制性的

對制定標準過程的參與不應到受限制，這需要標準制定組織的章程應保證市場上所有的競爭者都可參與標準制定的過程。同時，標準制定組織還需要訂定客觀、無歧視地投票方式，並公開選擇納入標準技術的客觀標準。

對相關市場上的競爭者而言，只要標準制定過程的參與是非限制性的，那麼該標準是沒有強制性的，另外該標準若能有效地開放給所有競爭者使用，那麼此類標準不會對競爭產生限制性影響。

2. 標準制定的過程應該公開透明

標準制定應規範相關的資訊公開平台，以允許組織成員能夠適時地報告他們自己在標準制定過程中每一階段已經完成、正在進行以及即將進行的標準化工作。

3. 沒有必須遵守標準的義務

在制定標準的過程中，不應制定組織成員必須在日後必須接受標準的規定。

4. 標準的採用需公平、合理、非歧視

FRAND 原則旨在確保標準中含有受智慧財產權保護的技術能夠以公平、合理和無歧視的條件下進行授權。在特定情況下，FRAND 承諾還可以防止智慧財產權權利人拒絕許可或者以不公平、不合理或歧視性要求權利金。同時，要求標準制定組織的成員自己評估他們的授權條款，特別是權利金是否符合 FRAND 承諾。因此，在決定是否遵循 FRAND 承諾時，組織成員應充分考慮其自身利益的得失，如果發生爭議，標準中智慧財產權權利金的公正性和合理性的評估是以智慧財產權的經濟效益為基礎的。

此外，對於那些欲將自家智慧財產權導入至標準的廠商，尚必須符合以下規定，才不會構成不正競爭：

1. 授權不可撤銷(irrevocably commit)，且須符合 FRAND 條件；
2. 參與標準制定的廠商必須誠信的揭露其智慧財產權。

(二) SEPs 與專利戰爭

Almunia 從他的觀點指出，要分析 SEPs 的策略性使用可以從標準的制定過程中著手，大家都同意標準化可以讓企業更專注於創新，並可以使不同的產品彼此達到溝通或是使用一體化的目標。然而，當有少數幾家企業以 SEPs 排除他們的競爭對手進入市場時，那麼其中就會產生不正競爭的風險，這也是為什麼標準制定組織會要求持有 SEPs 成員必須遵守 FRAND 原則的原因。

而協議基準對於標準協定的規範最主要就是提供企業一條安全的空中走廊，這些規範也具體的實踐在目前還在進行的三星與 Motorola 的不正競爭案件中，Almunia 認為對於已作出 FRAND 承諾的 SEPs 的權利人不應在侵權訴訟中要求法院核發禁制令，對於三星的不正競爭案，他表示雖然三星已在這部分作出讓步的立場，但競爭委員會仍然會高度關注市場的變化以及三星是否言行合一；而在 Motorola 的不正競爭案件中，競爭委員會近期已收到德國曼海姆(Mannheim)地方法院所提交的問題，而這也將是歐洲第一個審理「FRAND 費率設定」訴訟之法院。該案的主要爭點在於在歐盟不正競爭法之下，Motorola 在德國所發動的侵權訴訟中要求核發禁制令是否妥適，據說競爭委員會近期就會作出解釋。不過 Almunia 已率先表達其個人立場，就是在被告有意願取得授權的情況下，法院不應核發禁制令。

除了上述著名案例外，近來有二件企業併購案可能衍生的專利與不正競爭議題也是研討會中倍受關注的焦點，分別是 Google 收購 Motorola 及 Microsoft 收購 Nokia 的行動通訊部門。在第一件併購案中，大家著眼於 Google 收購 Motorola 的大量 SEPs 是否會影響到其他智慧型手機製造商，不過拜 FRAND 之賜，Almunia 認為不正競爭的情形應不致於發生。

但是 Microsoft 的併購案就有所不同了，因為 Nokia 仍將保有專利組合，因此有人認為在行動通訊部門售出後，Nokia 在沒有販售智慧型手機作為營收來源的情況下，很有可能未來將成為以專利組合謀取高額權利金的公司(PAEs)。不過 Almunia 認為競爭委員會所關注的焦點主要在於企業是否造成不正競爭，至於 Nokia 下一步要怎麼做並非競爭委員會考慮的範圍，但是他仍強調，倘若 Nokia 在未來想要以專利蟑螂的模式獲取不當利益，競爭委員會勢必會啟動不正競爭調查程序追究相關責任。

(三)事實標準與不正競爭法的關係

標準可以透過許多不同的形式存在，不過基本上它是屬於一種與技術有關的規範，標準是一種由標準組織所管理，並且是透過正式的共識建立所產生的一種規範或方法(法定標準, *de jure standards*)例如通訊 3G 或 4G 協定，甚或駕駛座是在左側或右側也屬之。但有時標準也有可能是因為市場滲透率，而自發性的形成特定技術解決方案(事實標準, *de facto standards*)，例如 Adobe PDF、JAVA 或是 HP 專為印表機所寫的 PCL 語言，其中有一些事實標準是由單一或少數幾家公司所建立的，此種標準有時被稱為是一種「財產(property)」標準，有時事實標準最後會變成正式標準(formal

standard)。

法定標準與事實標準另一個不同是，法定標準通常會透過公開的程序來制定，因此它會有比較多的脈絡資訊可供參考，另外在決定要選擇那一種技術作為標準也會有較多的選擇方案。就以 2013 年 4 月底發生的 *Microsoft v. Motorola* 一案¹⁰來說，該案的爭點在於 Motorola 持有的無線網路連結標準專利，是否有向 Microsoft 提出過高的授權金。承審法官 Robart 即曾以該無線網路標準制定的過程之事實來判斷系爭標準專利合理的授權金費率，最後認為 Motorola 向 Microsoft 索取過高的授權金，並裁定 Motorola 違反 FRAND 義務，判賠 1,450 萬美金。在前段 Almunia 先生曾指出，要分析 SEPs 的策略性使用可以從標準的制定過程中著手，他口中所說的即屬於法定標準。相較之下，事實標準可能因為沒有制定過程紀錄或缺乏透明性，要評估合理的授權金時就會顯得比較不客觀。

小結

標準制定組織通常會規定專利權人之專利若屬必要技術，並且已被納入標準時，必須以 FRAND 原則進行專利授權，不過標準制定組織通常不會對已作出 FRAND 聲明成員的授權費率進行干涉，因此當專利權人與被授權人就聲明 FRAND 義務的專利進行授權談判時，仍極有可能對合理授權金的認知有所落差，這也是即便專利權人聲明 FRAND 義務後仍有訴訟爭議的成因所在。

目前許多文獻對於 FRAND 原則的研究大多集中在法定標準，然而在與事實標準有關的專利部分，倘若專利權人的自律程度不高，FRAND 原則恐將無法適用，這時就有可能形成專利箝制(hold-up)。值得一提的是，協議基準明文指出事實標準不適用於標準協定的規範，因為事實標準與不正競爭之間的關係比法定標準要來得較為複雜，因此仍有待未來更多的判決或解釋來摸索出一條可行之路。

三、模擬法庭(UPC MONK TRIAL)

在本次研討會第一天下午的議程中，主辦單位別出心裁的規劃二場模擬法庭供與會人員觀摩未來單一法院的訴訟過程，二場都屬於專利侵權訴訟，第一場係以一件風浪板單一專利為系爭專利，二造律師以近期甫公布的單一專利法院程序規則草案第 15 版進行訴訟攻防，透過激烈而生動的言詞辯論過程，使與會人員得以瞭解未來單一專利法院上路時，應該如何進行申辯程序、訴訟語言的選擇、承審法院的爭議、專利更正、各別審理、指定技術法官以及其他專利律師關切的議題。

第二場模擬法庭則是模擬一家名為 SMARTCOM 美國公司(下稱原告)控告德國 Channel S 公司及美國 GlobalSport 公司(下稱被告)。原告持有一件 462 號系爭專利，

¹⁰ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. et al. (2:10-cv-01823-JLR)

發明名稱是「一種修正連續影像區域的方法」，技術內容主要涉及在不同國家影片節目的廣告調校。在這場侵權訴訟中，原告決定在單一專利法院的架構下進行訴訟(即不採用選擇性退出方案)，由於被告 Channel S 的實驗室臨近巴黎，且原告認為可以在該實驗室找到使用系爭專利的證據，故決定在位於巴黎的地方法院提訴；另外由於被告 GlobalSport 公司位於歐盟境外，因此原告決定向中央法院提訴。在訴訟過程中，被告也提出專利無效抗辯及不侵權之訴，其中被告提出各別審理的請求再度成為辯論重點，最後法官拒絕了被告請求。不過被告律師也非常的巧妙運用了法律人最擅長的修辭學，不斷的將單一專利法院程序規則進行片段性的解釋，甚至最後將單一專利法院違憲的議題也拿來作為抗辯理由，不過最後法官仍認定系爭專利有效，且被告有侵權的事實。從第二場的法官係來自於三個不同締約國的情況觀察，未來單一專利法院是否真能如歐盟官方所說的可以達到完全調和的標準，而不會反映著不同國家司法實務見解，可能仍有探討之餘地。

小結

本次主辦單位為期使與會人員能早日瞭解單一專利法院的未來運作過程，特別安排這樣的活動，確實讓整個議程增色不少。目前我國辦理智慧財產權研討會通常是以主講人進行報告，接著再與聽眾進行問與答互動，鮮少會有像模擬法庭這類的情境式議程，模擬法庭可以將比較生硬的法規予以活用，也可讓與會人員在短時間內瞭解法庭申辯程序以及攻防辯論技巧，極為實用，希冀未來本局若有機會，或可參採本次主辦單位的作法，透過模擬法庭辯論的技巧，使與會人員從中獲得啟發。

四、開放式創新(Open Innovation)與創新如何兌現(How to reap and distribute the fruits of Innovation?)

(一) 開放式創新

開放式創新指的是企業應善加利用內部及外部知識進行創新，並增加更高的附加價值，企業透過在組織中的內外部知識流動，將加速企業內部的創新，並可利用外部創新與其他企業建立伙伴關係，攜手開拓市場。

開放式創新所扮演的重要性已日趨重要，且其已成為企業轉型不可或缺的一環，其原因大致可歸結如下：

1. 累積創新

科學的本質是假設與求證的累積研究，累積創新係指每一次發現都是建立在許多先前的發現上，此一概念對於科學方法來說是相當重要的概念。偉大的發明家在產生重要發明的時代今日已不復見，現在的工程師僅專注於知識的一小部分，並且是在團隊中與其他成員一起工作，以上的實務作法和與日劇增的知識累

積彼此相互呼應。

2. 知識員工的高流動性

今日各種專業知識分布在世界不同角落，沒有一家企業可以將這些專業人員納為己用。

3. 產品生命周期短暫

隨著市場型態改變以及科技的日新月異，產品必須不斷的推陳出新，也因為如此，單一企業要能掌握所有的新產品技術已不可能，企業間惟有透過彼此進行交互授權或技術合作的方式才能快速的反應市場需求。

4. 研發成本提高

隨著企業資源有限，但各種技術的專業化程度卻不斷提高的前提下，企業不太可能將資金投入至所有與產品有關的技術發展，為了有效的應用資源，企業必須投入在關鍵技術的研發，而周邊的技術則可採用取得授權的方式為之。

(二) 開放式經營

開放式經營係指將創新構想、知識、技術資源轉化成經濟價值。開放式創新的典範指的是企業具有創新營運模式的能力，例如藉由設立創公司、分割、投資、內部培育的方式，從中創造價值(value creation)，在創造價值的過程中，公司與供應商、顧客產生一個生態系統(Eco System)，透過這種良性的互動，三者間成為彼此能共享利潤的及分攤風險的共同體。開放式經營的超額獲利可透過以下二種模式進行：

1. **創新分工**：利用外部創新的資源，節省研發成本與縮短產品上市期間
2. **專利授權**：透過對於其他企業的專利授權，甚或出售專利權的方式，將企業無形的研發成果兌現為有形的經濟利益。

(三) 專利事業體的新商業模式—Rockstar

本次研討會尚邀請 Rockstar 的執行長 John P. Veschi 以專利事業體的新商業模式為題進行報告，這家成軍二年的公司已於 2013 年 10 月 31 日在美國興起大規模專利訴訟，被告包括 Google、Samsung、LG、華為及我國廠商華碩、HTC，系爭專利主要是 Rockstar 在 2011 年從 Nortel 收購的專利權，技術內容與網路搜尋技術有關。Veschi 表示他為近來的控告行為感到十分驕傲，因為他的理想是希冀建立一家企業，並且希望有一天能讓 Nortel 起死回生，目前他的工作就是透過專利的授權來獲取利潤，並且讓世人看到 Nortel 常年的努力研發成果。Nortel 以及其前身 Bell-Northern

Research 在科技研發上花了數億美金，當時他們就已經在預測未來科技的趨勢走向。而對於外界批評 Rockstar 是專利蟑螂一事，Veschi 則加以反駁，他指出 Rockstar 所持有的專利是具有歷史脈絡的，而且 Rockstar 在提訴或是和其他企業進行授權談判時就已經針對系爭專利的範圍以及被控產品進行精密分析與比對，對他來說，有些企業向他們繳納了授權金，但有些企業卻不繳納，這樣是不公平的。

另外，Veschi 在簡報過程中還指出智慧財產權的價值是必須放在市場中評估考驗的，因此如果僅僅把它留在公司內部而不去利用，那麼智慧財產權在資產負債表中的價值將是一零元。Veschi 認為有許多珍貴的智慧財產權長久以來可能因為一些複雜的成因而被低估，因此企業必須要發展出一套評估智慧財產權價值的方案。

事實上，Rockstar 經營專利的方式確實和目前發生在智慧型手機的專利戰爭有所不同，因為我們可以看到許多侵權訴訟的系爭專利主要是以 SEPs 為主，SEPs 訴訟的優點在於專利權人不須進行逆向工程來判斷被控產品是否構成侵權，因為假若被控產品使用到技術標準(如 3G、WiFi 或藍芽)，那麼就幾乎可以肯定侵害 SEPs。不過 Rockstar 的策略比較不同，該公司很少使用到 SEPs，取而代之的是他們有一支具有高度逆向工程能力的團隊來分析市面上所有的相關產品，由於這支工程團隊大多是前 Nortel 的員工，因此他們對 Rockstar 所持有的專利權甚或技術發展脈絡都十分熟悉，這讓 Rockstar 對於搜尋侵害該公司專利權的產品無往不利。所以當歐、美反壟斷機構不斷的在嚴加調查 SEPs 所構成的不正競爭情事時，Rockstar 卻仍然得以不同的專利組合來向企業進行授權談判，且規避不正競爭的調查。

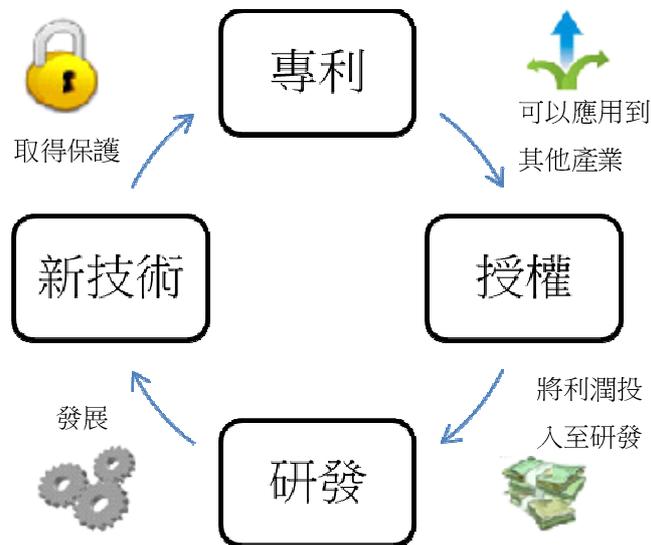
Rockstar 在近期能叱吒美國智慧財產權業界的原因，主要在於該公司在 Nortel 破產時取得了六千多件的專利，而且因為該公司是以非 SEPs 的專利權提告，所以沒有遵守 FRAND 義務。總結來說，Rockstar 的獲利模式是以一家獨立的公司，其使用不同的專利權組合作為授權談判籌碼，並藉此獲得高額的報酬。至於這家公司是否會成為出資人(Apple、Microsoft、RIM 等六家公司)打擊異己的傀儡，Veschi 則認為這種作法不符合 Rockstar 的公司利益，因為授權金甚至是出售專利的收入才是他所重視的焦點。

(四) 創新營運新模式—授權

在往昔企業的營運模式多是以生產製造或提供服務為主，但隨著知識經濟的重要性不斷提升，目前全球無體財產的比重佔全球總資產的 80%，但在全球貿易中所佔的比重卻僅有 20%。顯然全球許多企業仍一直忽略、甚至故意的迴避授權或專利權交易這類模式的收益來源。在本議題的討論上，主辦單位邀請了法商穎設(Inside Secure)半導體公司、歐洲航太國防集團 (EADS)以及寶獅雪鐵龍集團 (PSA Peugeot Citroën) 的研發長或智財長進行收割創新的模式分享，這些企業涵蓋了電子通訊、航太、國防、能源以及汽車產業。

在討論過程中，主講人指出相較於製造產品所付出的成本，專利授權的投資相對較少，而且通常可以取得七成以上的獲利率，而且風險極低，所要投入的財務與人

力資源也少很多，一旦授權成功，往往可以立即產生現金收益，比企業自行商業化與製造新產品要來得快很多。其中 EADS 主管 Detlef Müller-Wiesner 向與會人員介紹該公司的智慧財產權營業模式的 ECO System 大致上可分為四個階段，分別是研發→新科技→專利保護→授權(如圖二所示)。



圖二 EADS 之智慧財產權營業模式

小結

成功的授權行為取決於智慧財產權經營者是否有很強的保護能力，此外還要儘可能的創造業界標準，或者能夠在技術上保持領先的優勢。由於授權者不參與商業化或產品化的過程，因此不易建立商業阻礙，為了避免技術優勢消失仍持續的維持利潤，就必須與終端市場保持聯繫。

總之，授權的風險與挑戰是創新營運新模式必須面對的問題，授權者要設法讓客戶無法擺脫專利技術，透過授權創造出關鍵多數，形成事實標準，另外，及早授權新構想，也會讓競爭對手陷入困境，因為藉由快速的引用外部資源將創意商業化，將使競爭對手必須立即尋找其他替代性方法改善產品，而這樣的過程通常必須要花很多時間，代價也很高，一旦替代性產品無法迴避專利權範圍，或更具競爭力，更可能會使得競爭對手必須花大量的時間與金錢打專利官司或作出不確定性很高的改良。

五、歐盟商標法修正

為期使歐盟的商標註冊制度更加便宜、增加信賴度及可預期性，另為了調和歐盟與成員國間商品與服務分類，以及新的收費機制，歐盟委員會刻正著手進行共同體商標註冊制度的改革。

目前在歐盟的商標註冊，存在著二個不同的制度，一個是歐盟途徑的商標註冊

制度，另一套則是國家途徑的商標註冊制度。歐盟的國家商標註冊制度最近一次調和是 20 年前的事，而共同體商標制度(CTM) 也是在 15 年前創設的，自前述制度創立至今，歐盟的經濟已產生劇變。此外，共同體商標規則(Regular)與歐盟商標指令(Directive)二者間也存在著一些歧異。本次歐盟商標制度改革，著眼於調和共同體與國家商標制度之間的差異，其並非是要創設一個全新的制度，而是僅就現行法規的部分內容進行修正，其修法方向列舉如下：

- 修正已不再適用的過時條款(outdated provision)；
- 消除法律不確定性，並明確化商標權的保護範圍與限制；
- 藉由發展單一性工具及落實法律合作基礎，以強化國家商標註冊主管當局與內部市場調和局(OHIM，下稱調和局)的合作；
- 強化查緝仿冒的方法；
- 在調和局與國家商標註冊主管當局的規費架構上，導入更富彈性的規費架構。

本次歐盟商標制度改革將針對 1989 年的《歐盟商標指令(下稱商標指令)》、1994 年的《歐洲共同體商標規則(下稱共同體商標規則)》以及 1995 年的調和局《商標註冊收費規定》進行修正。由於前揭法規修正涉及不同的行政管理部門，目前希望能在 2014 年通過並實施。其修正要點如下：

(一) 變更法律用語

所有歐盟成員國已經於 2007 年 12 月 13 日簽署里斯本條約 (Lisbon Treaty)，並於 2009 年 12 月 1 日正式生效。職此，Community Trade Mark (CTM，共同體商標) 也應該正名為 European Trade Mark (ETM，歐洲商標)，且調和局也應更名為「歐盟商標及設計局 (European Union Trade Marks and Designs Agency)」。但是值得一提的是，所謂「歐洲」並不代表所有歐洲國家都屬於歐盟的成員國。

(二) 修正商標定義

為使標識作為商標保護，該標識必須要以圖文表示。不過這樣的規定已不符合時代的潮流，並且會對非傳統商標產生一些法律不確定性疑慮。以聲音商標的申請實務為例，藉由聲音檔等其他方式作為商標圖樣，可以強化保護客體的法律確定性。草案中的商標圖樣新定義文字為「以讓主管機關與公眾得以判斷權利人獲得保護之明確客體之方式表示」，如此不會限制以圖文或可視的方式表現圖樣的接受性，而且定義彈性大到足以容許以特定技術等適當方式表現商標圖樣，以表示其保護客體。

(三) 保護地理標示及傳統名稱

不同於共同體商標規則，商標指令的核駁事由並不包含受保護地理標示、葡萄酒傳統名稱與傳統特產保證，導致無法確保整個歐盟商標審查上是否對前述權利提供相同程度的保護。新修正的商標指令將把地理標示、葡萄酒傳統用語與傳統特產保證納入核駁之絕對事由。

(四) 惡意(bad faith)

商標指令修正草案將絕對與相對不得註冊事由中有關惡意申請註冊之規定，由任意性改為強制性，如此使得在歐盟以外較早取得商標保護的權利人，可以惡意申請註冊為由對商標申請提出爭議。惟絕對不得註冊事由中的惡意規定，僅強制歐盟成員國適用於評定註冊無效之程序中，新註冊申請案審查階段仍可考慮申請惡意與否。

(五) 廢除相對事由審查

目前有許多國家的商標註冊制度規定，第三人的權利將對於商標註冊造成阻礙，不過調和局以及部分國家的作法則僅會將第三人的權利以通知性質告知申請人。歐盟成員國商標局得基於單純資訊提供的目的，將前案的檢索報告送交給申請人。本次歐盟執委會提案明確要求成員國廢除相對事由審查，因為該等審查通常對申請註冊案構成不必要的障礙，尤其是許多據駁在先的權利都已經沒有使用了。而且審查相對事由會造成法律不確定性，因為核駁僅針對註冊於同一或類似商品與服務之在先權利提出，不保證商標申請案通過相對事由審查的申請人，不會在後來被在市場上經使用取得識別性的未註冊商標或未註冊著名商標提出爭議。

為加速公告及審查流程，日後各成員國商標局將不會主動審查商標註冊申請案與前案資料庫中的在先權利是否構成衝突，而是將申請案直接公告，自公告日起三個月內，在先權利人得以系爭商標損及其權利而決定是否提起異議。

(六) 指定商品與服務分類

調和局和國家商標註冊機構彼此間存在著不同的規定，對於商標及服務的分類標準也不太一致，為了確保商標保護範圍的法律確定性以及強化商標權保護，歐盟委員會認為調和局與成員國商標局的商標申請案指定商品及服務應遵循相同準則。類別標題僅為商品或服務的一般用語，並不包含該類別一切商品或服務範圍，故以類別標題為主張的商標註冊申請案，不代表主張該類別之一切商品或服務，主張類別標題的商標註冊申請案僅及於明確清楚指定的商品及服務。

(七) 規費架構

目前調和局及一些國家商標註冊制度允許申請人在繳交初始申請費時同時指定

最高三種商品及服務類別，不過其他國家卻僅提供指定一種類別。在修正草案中，未來歐盟的初始申請費僅得指定一種類別，申請人若有指定複數類別的需要，必需針對每一新增類別繳納規費。以上修正旨在減少僅在申請案中指定一種或二種類別的申請費與延展費用負擔，此外，為了限縮申請人去主張一些沒有使用到的類別，歐盟委員會也希冀中小企業不會因為一些自己使用不到的類別，而必須繳納過多的規費。

(八) 異議及撤銷

目前在一些國家商標制度中，商標權人若受到在先權利人的挑戰時，商標權人必須另起一個程序來質疑在先權利的有效性，換句話說，二案不能合併在同一案件中進行。另外，有一些國家對於在先商標的無效審查是由法院進行的，如此將造成時程的延宕以及提高無效程序的行政成本。

歐盟委員會提案允許爭議人向成員國商標局提起強制行政異議及強制行政撤銷程序。另未來也將開放在異議及撤銷程序中，可提出在先商標未真實使用的抗辯，而無須進行另一獨立程序以解決在先權利是否已真實使用的問題。以上的改革預料會對歐盟成員國的程序帶來大幅的變動。

(九) 國內立法時間

本次歐盟商標制度修正草案將會送交歐洲議會及歐盟執委會，以合作立法程序進行，目前暫訂於 2014 年春天通過，通過後歐盟成員國將有二年的時間進行國內立法，規則中大部分的修正條文以及配套方案必須在授權法案通過後始能生效。

小結

本次歐盟商標制度修正旨在調和並更新相關的程序事項，普遍受到歐盟商標業人士歡迎。不過這過程中仍有一些遺珠之憾，例如由於未能在本次修法中導入不得排除具拘束力的先例規定，因此調和局的判決不一致性的問題仍將存在，這也會使得商標權人的法律不確定性增加。另外，對於同一申請人同時申請的多件商標註冊申請案，理應由同一商標審查人員進行審查的制度也未見於本次修法中，如此恐將造成審查意見有不一致的情形發生。

另外一點值得探討的是未來歐盟商標改革後的後續效應，目前外界猜測未來國家商標註冊機構的功能可能被調和局所取代，特別是針對那些審一件商標註冊申請案要歷時數年，並因此無法跟上時代腳步的國家。儘管本次歐盟商標制度改革並無法一併處理各國商標註冊機構的內部行政問題，不過對於歐盟企業來說，本次改革仍可望為他們帶來實際、正面的效應，特別是在企業可因應自己的需求來選擇適合自己的保護方案。

六、運用設計保護制度來進行商標維權

由於各種不同的智慧財產權類型本身都有其制度上的盲點，透過其他類型的智慧財產權保護商標設計再度成為討論議題，在本次研討會中，主講人介紹歐盟共同體設計保護制度來填補商標保護策略的死角，以下就歐盟共同體設計制度進行概略介紹：

(一) 歐盟共同體設計保護制度的源起

歐盟為協調各成員國逐漸邁向今日歐洲共同體設計保護制度的目標，其演進過程實際上是十分不順遂且耗時甚久的。早在 1959 年，成員國簽訂羅馬條約(Rome Treaty)準備成立歐洲共同體時，歐洲理事會即著手建立多個工作小組，準備就不同的工業財產權所產生的問題進行相關研究。不過當時負責調和設計保護制度的工作小組卻發現相較於其他工業財產權(如：專利、商標)要調和當時各國間彼此迥異的設計保護制度是不可能達成的任務。這項艱鉅的工程一直到了 20 世紀才經由一系列的倡議及立法行動，最後在立法者的奔走下，歐盟終於在 1998 年 7 月 29 日提出已獲共識的法案，並於 1998 年 10 月 13 日通過，形成今日的歐盟設計指令(Directive)；另外歐盟設計規則(Regulation)也終於在 2001 年 12 月 12 日通過。

(二) 雙軌保護

在歐盟調和設計保護制度的過程中，立法者選擇結合傳統並且嘗試以新的概念去加以改進設計保護制度。最後共同體設計規則最終創建了不只是一套，而是二套全新的法律保護概念：無註冊設計制度 (Unregistered Community Design, 簡稱 UCD) 以及註冊設計制度 (Registered Community Design, 簡稱 RCD)。以無註冊設計制度與註冊設計制度作為共同體設計保護體系的主要架構，採用極度彈性的保護制度讓使用者可以視其需要選擇單一保護(無註冊設計制度)或是雙重保護方案(無註冊設計制度與註冊設計制度)。以下針對前揭二種保護方案進行說明：

1. 無註冊設計制度

無註冊設計制度自 2002 年 3 月 6 日開始實施。無註冊設計制度規定：一設計於歐洲共同體境內公開後不須提交任何申請文件或費用，即可自動享有自公開日起算三年之設計保護期間。此制度適合市場生命週期較短之商品設計保護，如流行性商品之設計。另以無註冊設計自動取得保護者，得於設計公開後 12 個月內申請為「註冊設計」。

無註冊設計之設計權人專有排除他人抄襲(copying)該設計，包括製造、供應、販賣、進出口包含有該設計之產品，或為以上目的儲存該產品，第三人未經設計所有權人同意，不得使用該設計。

2. 註冊設計制度

註冊設計制度自 2003 年 4 月 1 日開始實施。註冊設計須向調和局提出申請，該局收到設計申請案後會針對申請案之資料進程序審查，檢查申請文件是否齊全。程序審查通過後，另針對申請共同體保護之設計是否符合共同體設計法之定義，是否違背公共政策或普遍接受之道德原則等相關規定進行審查，若符合規定即獲准註冊並公告，設計權自申請日起算五年，期滿前設計權人可再申請延展，最長可保護達 25 年。

註冊設計之設計權人專有排除他人使用該設計，包括製造、供應、販賣、進出口包含有該設計之產品，或為以上目的儲存該產品，第三者在沒有經過設計所有權人之同意，不得擅意使用該設計。

(三) 保護客體

歐盟設計規則第 3 條規定，設計，指產品之整體或一部分外觀，由產品本身之線條、輪廓、色彩、形狀、紋理及/或材質及/或產品之裝飾。前述之產品係指任何工業或手工物品，包含組成複合產品之內部零件、包裝、服飾、視覺符號以及印刷用字體；惟不含電腦程式。另對於由多個可被拆解置換以及重新裝配之組件所構成之複合產品亦得作為保護標的。

(四) 註冊要件

歐盟設計規則第 4 條規定，欲得取得共同體設計之保護，必須具備新穎性及獨特性。設計所應用或結合之產品若為構成複合產品之組件，且於複合產品最終一般使用期間仍可被看見時，只要該組件之視覺特徵範圍內具有新穎性及獨特性亦得取得設計權。

前段新穎性及獨特性判斷基準日，依第 5 條、第 6 條規定，對於無註冊設計而言，係指請求保護之設計首次能為公眾得知之日前；就註冊設計而言，係指請求保護之設計提出註冊申請之日前，若有主張優先權者，則為優先權日。前揭公眾得知之日，係指該設計被註冊公告或以公開、展覽、商業使用的方式揭露，然而，若該設計在共同體區域不能為相關領域之業界所能合理得知，或對於有明示或默示保密義務之條件下向第三人公開之行為，不適用之。

另在新穎性實質認定上，除相同之設計外，若設計特徵僅在於非關實質之細部差異，仍應被視為相同；在評估獨特性時，則應考量開發設計之設計人員的自由度。

此外，為使創作人檢驗市場的反映，歐盟亦導入無害揭露制度，第 7 條(2)之規定，若該設計係自申請日(如主張優先權者，為優先權日)起 12 個月內由創作人、權利繼受人所公開，或第三人因創作人、權利繼受人之行為或提供資訊所為之公開，得主張優惠期。

(五) 權利範圍

歐盟設計規則第 19 條規定，已註冊共同體設計授予持有人使用該設計並禁止第三人未經其同意而使用該設計之排他權，前述使用應包含製造、提供、上市、輸入、輸出或使用含有該設計或實施該設計之物品，或為前述目的而儲存物品。

然而對於無註冊共同體設計，其設計權效力僅有在複製受保護設計情況下，始得為之。若設計係因創作人獨立創作，且創作人得以合理考量不熟知持有人已為公眾所得知之設計，則系爭使用不應被視為複製受保護之設計。綜上所述，相較於註冊共同體設計權，無註冊共同體設計權保護強度相對較弱。

歐盟設計規則第 10 條規定，設計權保護範圍應包含對有知識的使用者(Informed User)不會造成整體印象不同的設計。另在評估保護範圍時，應考量開發設計之設計者的自由度。亦即設計之整體印象決定了保護範圍，整體印象的判斷主體為有知識的使用者，其判斷的原則主要取決於該設計之新穎特徵，而非功能性設計或是已在先前技藝中出現的設計。在設計自由度較寬廣的技藝領域，其設計保護範圍應比改良既有物品之設計更為寬廣。

歐盟註冊設計於界定設計保護範圍時，主要是以重現設計之圖面為主。圖面或樣品說明並不用來解釋設計保護範圍，因此在形式審查或訴訟程序進行時皆不列為考慮的項目。依據歐盟設計規則第 36 條(6) 規定，除了上述圖面或樣品說明外，圖面(樣品)說明以及產品類別並不會影響設計保護範圍的判斷。綜上，有關共同體設計保護制度之各項重點，本報告整理如表六所示。

表六 共同體設計保護制度一覽表

		無註冊共同體設計制度	註冊共同體設計制度
設計保護的基礎要件	保護客體	設計，指產品之整體或一部分外觀，由產品本身之線條、輪廓、色彩、形狀、紋理及/或材質及/或產品之裝飾。前述之產品係指任何工業或手工物品，包含意圖組成複合產品之內部零件、包裝、服飾、視覺符號以及印刷用字體；惟不含電腦程式。另對於由多個可被拆解置換以及重新裝配之組件所構成亦得作為保護標的。	
	註冊要件	<ul style="list-style-type: none"> • 新穎性 • 獨特性 	
	優惠期	自申請日(如主張優先權者，為優先權日)起 12 個月內由創作人、權利繼受人所公開，或第三人因創作人、權利繼受人之行為或提供資訊所為之公開，得主張優惠期	
設計權	保護期間	自公開日起算 3 年	自申請日起算 25 年
	設計權效力	授予持有人使用該設計並禁止第三人未經其同意而複製該設計。另若設計係因創作人獨立	授予持有人使用該設計並禁止第三人未經其同意而使用該設計之排他權，前述使用

	創作，且創作人得以合理考量不熟知持有人已為公眾所得知之設計，則系爭使用不應被視為複製受保護之設計	應包含製造、提供、上市、輸入、輸出或使用含有該設計或實施該設計之物品，或為前述目的而儲存物品
設計權保護範圍	<ul style="list-style-type: none"> 設計權保護範圍應包含對有知識的使用者不會造成整體印象不同的設計。另在評估保護範圍時，應考量開發設計之設計者的自由度 物品名稱、圖面(樣品)說明、物品類別不影響設計保護範圍 	

小結

一般而言，要以共同體設計保護商標，通常指的是對立體商標的保護，立體商標具體的保護態樣通常又可包括商品容器包裝之外觀以及商品本身之外觀。儘管設計保護可以保護前揭立體商標的具體態樣，不過立體商標和共同體設計之間的保護目的、要件、期限以及保護範圍卻未盡相同(如表七所示)，故二者關係可簡述如下：

1. 立體形狀只要符合商標及共同體設計之要件，對於同一立體形狀均得取得商標及共同體設計保護之可能，歐盟沒有任何規定排除二者同時保護的規定；
2. 由於共同體設計必須具備新穎性要件，因此倘若先申請立體商標再申請共同體設計，將無法取得共同體設計保護；
3. 如果先取得共同體設計保護，原則上並不會影響立體商標的識別性或非功能性，不過如果設計權人將該立體形狀進行大量的授權，那麼就有可能弱化識別性，因而影響商標註冊。

表七 共同體設計制度與立體商標一覽表

	共同體設計制度	立體商標
保護目的	保護智慧創造活動的成果	保護消費者免於對商品之來源造成混淆誤認
保護客體	立體形狀之商標	產品之整體或一部分外觀，由產品本身之線條、輪廓、色彩、形狀、紋理及/或材質及/或產品之裝飾。
保護要件	新穎性 獨特性	識別性 非功能性 其他一般商標要件
保護期限	無註冊共同體設計：自公開日起算3年 註冊共同體設計：自申請日起算	自註冊公告日起10年，得持續延展

	25 年	
保護範圍	包含對有知識的使用者不會造成整體印象不同的設計	相同或近似之商標以及同一類似之商品或服務

七、商標與社群媒體

在近幾年來，社群媒體係指透過社會互動以達到傳播目的的媒體。社群媒體支援人類互動的需求，將傳統一對多(one to many)的傳播媒體，轉換成多對多(many to many)的社群媒體對話，例如 Facebook、YouTube、Twitter 等網站在今日已成為具有專業、政策及商業影響力的溝通平台。

隨著社群媒體的迅速崛起，許多與此有關的商業性發展也日益蓬勃發展。商標不但在實體的世界貢獻其價值外，在虛擬的網路世界中也給予消費者透過網際網路上識別高品質商品或服務來源的可能。因此，如果放任第三人在網際網路上做出侵犯商標權的行為，就不免造成消費者混淆誤認的情形發生。

今日商標侵權已由現實的世界逐漸進入到虛擬的網路世界，本次研討會以時下最熱門的社群媒體為中心，討論其商標侵權的型態以及相關的因應之道。目前在社群媒體中最容易與商標權產生衝突的莫過於是個人化網址，個人化網址係指使用者可以用自己偏好的名稱，置於社群網站的網址後方，以 Facebook 在 2009 年 6 月 12 日推出「vanity URL」的服務為例，使用者可以使用 www.facebook.com/”使用者名稱”做為其專屬的 Facebook 個人網址，由於這樣的網址提供了高度的個人化以及辨識性，因此頗受使用者歡迎，例如 www.facebook.com/MaYingjeou。除了 Facebook 外，目前提供這類服務的社群媒體還括了 Google+、linkedin 以及 PIXET(痞客邦)。由於個人化網址服務開放使用者登記個人化名稱，因此有許多的企業會透過這樣的服務建立專屬化的官方部落客(Blog)，以強化他們與消費者或其他社群網站使用者的互動，這些企業多會以「www.facebook.com/”商標名稱”」做為官方部落客網址，例如 www.facebook.com/LouisVuitton。不過現在許多的社群媒體何其多，企業要將自己的商標名稱登記在所有的網站已近乎不可能，如此，有些商標名稱就可能發生域名搶註(cybersquatting)的情形。

為瞭解決搶註個人網頁的情形發生，本次研討會主講者提供以下因應方案供商標權人參考：

(一)防範未然

隨著網際網路的興起與商標保護間的衝突日益增加，商標權人應及早瞭解這些社群媒體的運作方式，並且構思應該如何保護他們的商標。由於第三人可以在社群網站登記他們的帳號名稱或個人化網頁，商標權人在第三人提出登記前，即應將商標名稱提早登記(例如 www.facebook.com/LouisVuitton)，在必要的情況下，有時甚至必須將可能造成混淆的商標名稱提出防衛性登記(例如

www.facebook.com/LoveVuitton)。

另外，當公司要推出新產品時，也可以考慮將產品名稱提出登記(例如 www.facebook.com/iPad)，如此也可避免第三人將商品名稱註冊，徒增商標權人日後的維權成本。

(二)先探求使用者原意

在面臨到社群網站的商標侵權問題時，有許多的商標權人總是認為這其中糾結著許多複雜的因素，其實不然，雖然個人網址僅是網頁的地址，形式上和一般商標並不相同，但若是藉由商標名稱的使用，導致消費者混淆誤認，仍可構成商標法的使用行為。因此判斷標準也一樣，若是使用他人的一般商標名稱為做為個人網址，則須網站上販賣同一或近似的商品或服務，始構成侵害商標權；倘若賣的不是同一或近似的商品或服務種類，除了知名商標外，一般的商標權人仍然不能主張侵害商標權。儘管商標權人得以前揭構成混淆誤認為由提訴或寄發警告函，不過目前的社群網站為了杜絕個人網址服務開放後發生搶註或是商標權人錯過登記的情形，商標權人可填寫社群網站所提供的智慧財產權侵害表格，向社群網站申請移除或禁止存取個人網址內容。

不過主講人建議在面臨社群網站所衍生出的商標權問題時，最好不要過度激烈反應，因為在某些狀況下，有某些使用者是基於對品牌的忠誠或喜愛而將商標名稱納入其個人網址中的一部分，例如 www.facebook.com/LoveLouisVuitton 或是 www.facebook.com/Apple-Fans。因此商標權人在考慮維權時，應該好好思考該第三人登記含有商標名稱的個人網址之動機，因為在未做好事先調查的就進行司法行動，有時可能會得罪更多的社群媒體使用者及消費者，並對企業形象帶來極為不利的影響。以可口可樂為例，當可口可樂發現他們公司的商標名稱被可口可樂粉絲以 www.facebook.com/Coca-Cola 搶先登記時，可口可樂就是先與這二位粉絲協商，並委託他們經營可口可樂的 Facebook 個人網頁，結果這二位粉絲把該可口可樂的個人網頁經營的有聲有色，在 Facebook 中也累積了超高人氣。

(三)多加運用社群媒體的爭端處理機制

倘若商標名稱在社群媒體被他人登記，商標權人首先應該從侵權人的個人網頁中去找尋一些線索，並藉此探究其身份以及搶註的用意會何。當商標權人無從瞭解蒐集線索時，則可利用社群媒體的商標爭端處理機制，藉由爭端處理機制將可為商標權人省下大筆的訴訟成本。

目前社群媒體對於界定商標侵權範圍通常比法律的標準要來得寬廣許多，舉例來說，Twitter 的用詞就不僅限於商標侵權行為，其包括冒用以及姓名搶註(例如在未經第三人同意的情況下，將第三人名稱註冊為 Twitter 帳號)。除此之外，依據 2012 年 10 月 Twitter 公告的商標政策(Trademark policy)指出，使用「企業名稱」、「圖案」…而造成他人混淆誤認將視為違反商標政策。

不過 Twitter 仍允許用戶登記新聞提要(News feed)、評論(Commentary)及粉絲(Fans)帳號，透過這樣的平台可以讓相關的使用者分享及接收廣泛的資訊。以上帳號的基本資訊及內容必須要使外界區別非屬企業本身的新聞提要、評論及粉絲的帳號，Twitter 將可茲區辨的具體方案列示於下：

1. **帳號 Username**：帳號不得為新聞提要、評論及粉絲討論主題的商標名稱。
2. **姓名 Name**：基本資料的姓名不得是會造成誤認的企業名稱或包含商標名稱。
3. **自傳 Bio**：自傳應該包含得以和企業名稱區別的聲明，例如「非官方帳號」、「粉絲帳號」或「與…無關」。
4. **基本資料圖片、大頭照或背景圖案 Profile photo, header photo, or background image**：在未經同意的狀況下，帳號中不得有他人商標、圖案(logo)或其他受著作權保護圖案。
5. **與其他使用者的通訊 Communication with other users**：該帳號不應藉由與他人的私人或公開通訊之方式，嘗試欺騙或混淆其他人對該帳號的確認。

除上述的例示外，只要使用者在明確且不造成混淆誤認的前提下，也可使用不同的語言來表示該帳號與真實的商標、企業或產品無關。

在另一方面，Facebook 也採用類似的作法，該公司在推出個人網址的服務後，只允許舊有用戶登記個人網頁名稱，至於在服務開放後始向 Facebook 申請成為新用戶者，就必須等到 2009 年 6 月 28 日才能登記個人網址。在 2009 年 6 月 12 日至 2009 年 6 月 28 日這一段期間，商標權人或是一些名人可以向 Facebook 登記自己的商標與姓名，以避免第三人登記與使用。另外，Facebook 的個人網址不能轉讓，所以第三人就不能以域名搶註謀取不當利益。為了杜絕個人網址服務開放後發生搶註或是商標權人錯過登記的情形，商標權人可填寫 Facebook 所提供的智慧財產權侵害表格，向 Facebook 申請移除或禁止存取個人網址內容。

(四)採用傳統的商標維權

對於商標權人來說，當他們發現商標侵權的行為在社群媒體發生時，由於侵權人的身份不易辨識，所以最直覺的想法通常是向社群媒體經營者提告，但這並非明智之舉，因為社群媒體會以他們本身並未涉入商標侵權的行為作為擋箭牌，而且這樣的抗辯理由也確實能說服法官。以 *Tiffany Inc. v. eBay Inc.*¹¹ 為例，法院認為，在接獲 Tiffany 的律師函後，eBay 雖概括性地知悉(generalized knowledge)有仿品在其網站上交易，但這樣的概括性地知悉尚不足以構成最高法院在 *Inwood* 案¹²所揭示的「知悉或有理由知悉(know or have reason to know)」的要件。而且，eBay 在得知特定交易

¹¹ *Tiffany v. eBay, Inc.*, 576 F. Supp. 2d 463, 478 (S.D.N.Y. 2008)

¹² *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.* (456 U.S. 844 (1982))

涉及仿品時，也立即刪除並制止仿品繼續在其網站上販售，並無繼續提供網路交易平台之服務，因此 eBay 未構成侵權。

截自目前為止，商標權人直接控告社群媒體經營者的案例寥寥無幾，即便有，原告最後也都撤告¹³。

小結

綜上所述，社群媒體經營者在協助商標權人打擊侵權的作用不大，在某些狀況下，商標權人可能必須採取更積極的作為及傳統的維權方式來處理社群媒體所衍生的一連串侵權糾紛。這些作法可能包括寄發警告函甚或發動訴訟。但是截自目前為止，與社群網站有關的商標侵權訴訟仍然十分稀少，

雖然以傳統實施商標權的方式可能會產生一定的效果，但企業在進行司法行動時仍應考量社群媒體的公眾性質，畢竟沒有一家企業會為了爭一口氣，而得罪了廣大的消費者族群。換句話說，當商標權人要對一般網民提告時，應該要特別注意社群媒體可在極短時間凝聚議題的特殊性，因為在企業與小老百姓對立的情況下，即便司法還給企業一個公道，但有時公眾的輿論並非站在正義的一方，而是站在弱勢的一方。

肆、心得及建議事項

一、心得

第 6 次泛歐洲智慧財產權高峰會於今年 12 月於法國巴黎舉行專利及商標會議，該會議發展至今，已成為智慧財產權業界瞭解歐洲專利及商標未來趨勢的重要場合。主辦單位 **Premier Cercle** 極具用心，對於議程的安排總是能挑選具有時事性或較具話題爭議的議題進行各方意見交換，此外主辦單位代表 **Marc De La Fouchardiere** 先生在會議過程中亦曾多次向我國出席代表寒暄致意，並對於智慧局能再次出席該研討會表達感激，而在中場的休息時間，與會人員彼此間也多會就相關的議題進行開放式討論，透過這些意見交換，使我方代表瞭解到儘管專利從業人員對於未來歐洲單一專利制度的不確定性感到憂心，但是大家仍然能以極為正向的態度來面對未來的法制變化。

¹³ *La Russa v. Twitter, Inc.*, Case No. CV-09-2503 (N.D.C.A. June 5, 2009) 及 *Oneok, Inc. v. Twitter, Inc.*, Case No. 4:09-cv-00597 (N.D.O.K. Sept. 15, 2009).

二、建議

本次研討會的討論議題十分多元，多數的討論內容與本局職掌業務稍有差異，不過由於涵蓋的內容相當貼近業界實務，因此給我方代表耳目一新的感覺。為了強化對於討論議題的掌握，我們在行前即對議題進行分工研讀，李副局長並於事前邀請相關業管單位主管或同仁報告議題進展，同時亦商請先前參加該會議之我方人員進行經驗分享。透過這樣的模式，對於我方代表參與研討會時的議題及爭點掌握頗有助益，建議日後本局同仁參加此類研討會時，不妨參採此類模式進行事前準備事宜，而研討會現場也多是具有相當資歷的歐盟智慧財產權從業人員，若在會議中有不解之處，也可利用中場休息時間向他們請益。

另外，隨著智慧財產權所涉及的領域不斷擴張，未來勢必將與其他的法規或公眾利益產生衝突，如何弭平這道鴻溝，考驗著國內各主管機關之間的應變與橫向整合能力。

智慧財產權評價以及價值創造是一項極為現實的議題，因為無法「生財」的智慧財產權只不過是徒增企業經營成本而已。相關的實證性資料顯示智慧財產權除了可用商品化來產生收益外，更可以作為獨立性的商品進行授權、讓與等交易行為而衍生出實際的現金收入，透過這樣的開放式創新可以建構出企業與企業之間的互惠關係，而消費者才可以享受到人類創新的成果，共創雙贏的局面。綜上，基於推動經濟與科技的發展，未來我國的智慧財產權政策的觸角實有必要延伸至更務實的運用層面，以具體的實現智慧財產權策略所帶來的效益。