

出國報告（出國類別：參與國際會議）

赴法國參與國際會議出差報告

服務機關：國立政治大學

姓名職稱：沈宗倫 副教授

派赴國家：法國

出國期間：7/6-7/9

報告日期：9/1

壹、摘要

此次參與「國際智慧財產教學研究精進學會」，本人以"Reflections on the Justified Limitation of Patent Enforcement in the Industry of Telecommunication in terms of Standard Essential Patents and FRAND Licensing"(通訊產業專利執行界限之省思-以標準關鍵專利的公平合理無歧視的授權為中心)為題，發表論文。此論文以理論的角度探討不適當的救濟所產生的「劫奪效果」(patent hold-up)與「授權金堆疊」(royalty stacking)的現象，並且分析各國司法實務對此二問題的態度與立場。因上述問題於電信業技術標準規格的關鍵專利(essential patents)下將更加嚴重，而導致專利權易被濫用，鑑於技術標準規格的公益性，規格組織遂以組織章程或約款要求關鍵專利權人，對他人應以「公平、合理、無歧視」的方式授權關鍵專利(Fair, Reasonable and Non-discriminatory licensing, FRANDS)。各國司法實務亦認可此「公平、合理、無歧視」的授權承諾，而限縮關鍵專利權人主張「禁制令」的可能性。但「授權金堆疊」的問題仍未相應解決，本人就此提出經研究之最適模式，望能解決關鍵專利濫用的問題，並供各國法制發展與司法實務參考。希望透過本次研討會與各國專利法學者交換意見，尋求理論的盲點與缺失加以改善。雖然我國目前尚未面臨技術標準規格與關鍵專利的問題，仍期本研究成果的發表能有助於我國司法實務界未來對於相關議題的處理。此外，更能深化我國與國際專利法對此議題的研究。

本次會議共 12 場次，包括早餐會議，2 場智慧財產法教學經驗分享與各國教學研究發展報告。此次研討會期無論在議題的安排、講者的邀請，均頗為用心，完整涵蓋近年專利法、商標法與著作權法於新興科技等相關議題。透過參與本會，不僅能掌握相關議題於各國的發展，更能藉由討論，獲致不同角度的論點與觀察，對於未來相關議題的深化研究，實有相當之裨益。未來亦將持續參與該組織所舉辦的智慧財產法研討會，一方面能分享交流己之研究成果，使之成熟，貢獻給學術界與實務界；另一方面能和各國學術機構的學者對某特定議題進行討論，有助於相關解決方案共識的達成。

貳、目次

一、目的.....	4
二、過程.....	5
三、心得與建議.....	9

一、目的

此次參加的國際研討會乃國際著名的「國際智慧財產教學研究精進學會」(International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property, ATRIP)所舉辦的 33 屆年度會議(33nd Annual Congress, 6-9 July, 2014) 與學術論文發表。此次會議之相關細節，請參考 <http://www.atrip2014.com/>。本次會議假法國的蒙地皮耶市舉辦(Montpellier)，由法國著名的蒙地皮耶大學法學院協辦，法國智慧財產法權威學者 Professor Christian LE Stanc 更擔任會議的總負責人，由其與會長 Professor Tana Pistorius(南非國際智慧財產法重要學者)號召下，由來自各地的資深學者與年輕青年研究學人參與。不乏國際間耳熟能詳的國際智財法知名學者，美國西雅圖華盛頓大學法學院的 Professor Toshiko Takenaka；德國馬斯普郎克研究院的 Professor Reto M. Hilty；美國范得堡大學法學院的 Daniel J. Gervais；美國得瑞克大學法學的 Professor Peter Yu；英國劍橋大學法學院的 Professor Graeme Dinwoodie；法國史特拉斯堡大學法學院的 Professor Christophe Geiger 等。我國資深智財產法學者中研院法律所的劉孔中教授亦同時與會。

此次研討會的主題為「新科技相關規範於智慧財產權的意義」(Intellectual Property Perspectives on the Regulation of New Technologies)，由今年一月份起由會長募集並徵選發表之相關學術論文，本人因近期來正從事「標準規格重要專利」與「公平合理無歧視授權」的研究，遂以"Reflections on the Justified Limitation of Patent Enforcement in the Industry of Telecommunication in terms of Standard Essential Patents and FRAND Licensing"應募，有幸獲選為大會發表之論文，排定於 7 月 8 日上午 7 時 30 分至 9 時的早餐圓桌論壇(Breakfast Roundtable)的場次 E。此次參與研討會之主要目的，一方面能藉由論文之發表，能帶動相關議題的討論，反省並增益己之研究成果，以利未來國際期刊之投稿；另一方面也希望能參與其他場次的論文發表，觀摩重要議題的發展與評析，增加本文於專利法與國際智慧財產權法的學養廣度與深度。更期待由此研討會，結識國際智慧財產權法學者，未來國際學術研究合作奠定深厚的基礎。

二、過程

一、研討會第一日：2014年7月7日

本研討會第一天(7月7日)(週一)共有三場的專題論文發表。第一場的主題是 "Perspectives on the Impact of New Technologies on IP Law and Policy" 「新科技發展對於智慧財產權法與政策的衝擊之相關論點」，由西班牙 University Santiago de Compostela 的 Jose Antonio Gomez Segade 教授主持，共有四位學者發表相關主題之論文，由當天上午 9 時 30 分至 11 時。義大利 European University of Rome 的 Valeria Falce 教授，以 "Trade Secret Protection in the Digital Agenda: From National Fragmented Legislation to the EU Common Regime" 為題發表論文，主要是探討營業秘密保護於數位科技時代下所面臨之瓶頸與有待解決之問題，並由歐洲各國法制規範之異同，進一步評估歐盟整合立法的可能性。第二位發表者是加拿大的 Western University 教授 Margaret Ann Wilkinson，以專文 "What is the Role of New Technologies in Tensions in IP?"，整體性地討論新科技發展可能弱化了智慧財產權之保護，並提出作者的特別觀察與所建議之因應之道。英國的 Nottingham 大學的 E. Derclaye 教授則專注於智慧財產權保護的正當範圍與人類福祉的問題，有其特殊的觀察點，強調智慧財產權保護的真正意涵，與保護範圍為人類福祉計，需有合理的界限。其文章發表之主題為 "Aligning the Justification for Intellectual Property with Well-being"。最後由瑞典 Stockholm University 的 Johan Axhamn 教授以 "Challenges to the Territorial Nature of Copyright in a Cross-border Online Environment" 為題，探討數位時代下著作物之利用得以透過線上傳輸成就，具有跨越國界的能力，由此反省現今著作權保護之適足性，以及未來法制於相關議題之發展方向。

第二場是由法國 University of Montpellier 的 Christian le Stanc 教授主持，主題為 "Patentability and Technological Frontiers"，是關於科技發展與專利適格的的議題。共有五位學者發表論文，乃是環繞著生物科技與商業方法(電腦軟體)相關發明的專利適格問題開展。由當天上午 11 時 10 分至下午 1 時。澳洲 University of Technology 的 Natalie P. Stoianoff 教授以比較研究的方法，觀察電腦軟體專利在各國所面臨的挑戰與展望，其主題為 "Limiting Patentability for the Information Technology Industry—A Comparative Study"；第二位發表人是瑞士 University of Lucerne 的 Jessica Lai 教授，以 "The State of Open Source Biotech Patent: Are We Moving Forward?" 為主題，倡言生物科技專利的「資源共享」(open source)之保護模式，並評估未來的發展方向；丹麥 Copenhagen University 的 Ana Nordberg 則是由倫理與法制的角度討論人類基因專利的適格性議題，並強調此等適格性議題於法制可能存在的不確定性，其主題為 "Patentability of Human Enhancement:

From Ethical Dilemmas to Legal (Un)certainty"；美國 University of Washington 的 Toshiko Takenaka 教授，發表以"Patent Eligibility and Extent of Patent Protection for Inventions in the Information Age"為題之論文，該文是以美國專利判例法的發展為中心，有系統地檢討商業方法相關發明的專利適格性，頗有參考的價值；最後則由荷蘭 VU University of Amsterdam 的 Agnieszka A. Machnicka 教授發表文章，是以"Patentability of Diagnosis and Surgical Methods – Europe and the U.S. Compared through the Lens of Behavioural Science"為主題，作者以行為科學的方法與角度為基礎，探討美歐各國對於診斷與手術方法相關發明的專利適格問題，富含法律科際整合的意義，亦有與法學方法不同的論證與觀察點。

本日的第三個場次的議題是"Biotechnology, Morality and Public Interest"，關於生物科技發展的倫理與公序良俗問題。由紐西蘭 Victoria University Of Wellington 的 Susy Frankel 教授主持。與會學者的論文大多側重於人類基因與幹細胞相關發明的專利適格，及相關專利可能涉及的倫理與公序良俗問題。近來美國聯邦最高法院與歐洲法院判決，均以較為限縮與角度看待人類基因與幹細胞相關專利的授予，此趨勢引發本場次學者之熱烈討論。向來，倫理與公序良俗問題常成為專利授予之例外，但似乎各國專利法的發展並未就公序良俗條款之解釋適用，建立一套明確可資依循的標準，因此生物科技相關發明常因各國對於倫理價值之立場不同，而產生專利授予上相異的結果，此亦為本場次學者檢討與反省之標的。本場次的與會學者皆為國際間生物科技專利法的專家，包括以色列的 University of Haifa 的 Niva Elkin-Koren 教授；英國 Newcastle University 的 Aisling McMahon 教授；瑞士 University of Neuchâtel 的 Valeérie Wyssbrod 教授；哥倫比亞 University of La Sabana 的 Juan F. Córdoba 教授；義大利 European University of Rome 的 Andrea Stazi 教授。

二、研討會第二日：2014 年 7 月 8 日

本研討會第二天(7 月 7 日)(週二)除早餐圓桌論壇外，共有四場的專題論文發表。本文是被分配 E 組發表論文。主持人為南非的 University of South Africa 的 Coenraad Visser 教授。與會學者有三位。第一位學者是 Yafit Lev-Aretz 博士，她是美國 Columbia University Law School 的訪問學者，以"Reconciling Original with Secondary Creation: The Subtle Incentive Theory of Copyright Licensing"為題，探討著作權法合理使用原則與授權間的關係，作者特別強調合理使用的判斷，應考慮著作權人於市場的授權意願與計畫，若權利人無授權意願與計畫，解釋上應作有利於合理使用之判斷。值得參考。本人以"Reflections on the Justified Limitation of Patent Enforcement in the Industry of Telecommunication in terms of Standard Essential Patents and FRAND Licensing"為題，發表論文。首先，本人先介紹專利法對於專利權侵害之救濟，一般而言，該救濟包括「禁制令」(injunctive relief)

與「損害賠償」(damages)。「禁制令」與「損害賠償」並非機械式的適用，其相關必要性與範圍(或程度)須受專利法鼓勵創新的意旨所拘束。第二部分，本人以理論的角度探討不適當的救濟所產生的「劫奪效果」(patent hold-up)與「授權金堆疊」(royalty stacking)的現象，並且各國司法實務對此二問題的態度與立場。第三部分，本人陳述前所提及的「劫奪效果」與「授權金堆疊」，於電信業技術標準規格的關鍵專利(essential patents)下更加嚴重，專利權每每有被濫用的可能。鑑於技術標準規格的公益性，規格組織遂以組織章程或約款要求關鍵專利權人，對他人應以「公平、合理、無歧視」的方式授權關鍵專利(Fair, Reasonable and Non-discriminatory licensing, FRANDS)。各國司法實務亦認可此「公平、合理、無歧視」的授權承諾，而限縮關鍵專利權人主張「禁制令」的可能性。但「授權金堆疊」的問題仍未相應解決。最後，本人提出經研究後的最適模式，希望能同時解決關鍵專利濫用的問題，希望能供各國法制發展與司法實務參考。本場次的最後一位講者是雲林科技大學的王美心教授，她以"Impact of TRIPS Article 31 on Patent Availability-Cases Analysis on Compulsory Licensing"為題，由國際公約出發，至各國專利法的實踐，探討與檢討專利強制授權法制的發展。

本日第一場的主題為"The Regulation of Technologies and Copyright Law"，關注於著作權法制與科技規範間的互動。由希臘 Greek National Copyright Organization 的 Irimi Stamatoudi 博士主持。首先，由澳洲 Monash 大學的 Rebecca Giblin 教授與美國哥倫比亞大學的 Jane Ginsburg 教授，以美國最近與雲端計算著作權議題有關的 *Aereo* 一案出發討論數位著作權法制的展望。再者，由義大利 University of Bologna 的 Giorgio Spedicato 教授就美歐的比較法制經驗，探討數位圖書館相關數位資訊流通與使用者借用(digital lending)的相關著作權議題；第三位是 University of Hong Kong 的 Yahong Li 教授，她的論文意旨在於全面反省與重建著作權法制，以促進在數位時代的文化創新；荷蘭 VU University of Amsterdam 的 Senftleben Martin R.F.教授則以著作權之例外與限制為中心，認為例外與限制的思考與相應法制之設計，當本於著作權法的本旨為之，不應只以科技的發展現況與趨勢為唯一考量；以色列 Haim Strikes School of Law 的 Orit Fischman Afori 教授乃是試圖建構著作權例外的模式，以因應動態的科技發展；最後，比利時 University Saint-Louis-Bruxelles 的 Alain Strowel 教授則探討網路「超連結」(hyperlinking)的直接或間接著作權侵權責任。相關學者與論文主題，請參考大會議程(附件)，資不贅述。

第二場的主題是"Licensing and User-Created Content"，由德國 Max Plank Institute for Innovation and Competition 的 Petro Hilty 教授主持。本場次主要是以著作物使用者為中心，討論網路世界使用者存取與傳輸具有著作權保護的資料，可能衍生的著作權侵權的問題，以及數位授權的可行性。若僅為個人使用，當使

用者存取與傳輸著作權保護的資訊時，各國法制究應予將之列為著作權之例外，或以強制授權為之，或應建立一套特殊的數位內容授權交易機制。且網路服務提供者在前述授權交易，又立於何種地位？前述議題為本場次與會學者討論的重點。與會學者間雖未必有一致的立場，但在討論間點出了此議題於未來著作權法制的重要性。相關學者與論文主題，請參考大會議程(附件)，資不贅述。

第三場是以"Trademark and New Technologies"為主題，主持人是英國 University Oxford 的 Graeme Dinwoodie 教授。本場次與會學者主要的討論議題有二，一為國際間最新採行的網域名稱(domain name)規則對於商標保護的影響，以中國 Normal University 的 Hong Xue 教授所發表的"Trademark Protection at the Top-Level Domains: A Legal Review of the Trademark Right Objections in ICANN New gTLD Program"為相關議題的代表。另一議題則在 3D 列印技術發展下，立體商標認定與規範之法制與實務檢討，以美國 Marquette University Law School 的 Irene Calboli 教授所發表的"The Impact of 3D Printing Technology on the Luxury Economy: The Case for Resisting the Pressure to (Again) Increase Trademark Protection"為代表。

本日的最後一場次的論文發表，回歸到科技議題對基本權，包括言論自由與隱私權的影響，故定名為"Impact on Fundamental Rights"，由比利時 University of Namur 的 Séverine Dusollier 教授主持。關於本場次論文發表，本人認為最為印象深刻者，美國 University of California 的 Anupam Chander 教授，論文主題為"The Free Speech Foundations of Cyberlaw"。該文就網路時代資訊交流溝通的特性，與網路社群的發展，檢討傳統言論自由的理論基礎，並重新建構新科技時代言論自由的正當性與界限。

三、研討會第三日：2014 年 7 月 9 日

本研討會第三天(7 月 9 日)(週三)，僅安排一場論文發表與研討，另有二場乃關於智慧財產法教學的經驗分享與各國教學研究發展報告。論文專題的場次主要是以智慧財產權於新科技發展下的「執行」(enforcement)問題，該場主題為"Interdependencies between IP Law and Technology in the Enforcement of Rights"，由德國 Max Planck Institute for Innovation and Competition 的 Annette Kur 教授主持。關學者與論文主題，請參考大會議程(附件)，資不贅述。

三、心得及建議

新興科技發展對於智慧財產權法制與實務的衝擊與影響，近二十年無論在學術研究與司法實務方面，此議題可以說明方興未艾，特別是在生物科技與電腦科技方面特別顯著。近年來，由專利法制觀察之，人類基因與幹細胞或商業方法(軟體)相關發明的專利適格性問題，每每引發各國專利司法實務的深刻討論。另外，由於電子商務交易環境的逐漸成熟，而電子商務常可藉由網路的建構從事跨國交易，專利權保護的屬地主義常因專利權對於境外行為的主張而受到相當程度的鬆綁，未來電子商務關於專利侵權的準據法與管轄權的決定，將是在科技發展下不可迴避的問題。再由商標法的觀察，由於商標觀念的開放，立體或虛擬的標徵只要具有識別性均可作為商標法所規範的商標標的，新科技的發展，特別是 3D 列印技術的發展，未來勢必產生他人未經同意以立體物件，作為「商標使用」，侵害他人註冊商標的爭議，此亦有待觀察。近年來，新的網域名稱的登記制度已然頒布實施，網域名稱與商標間的衝突有二，一為利用網域名稱作為商標使用侵害他人商標權；另外，非商標權人以他人商標登記網域名稱。此二衝突未來在新規則中如何解決，實為各方所關注。最後由著作權法的角度觀察，新科技影響著作權法制至少有三方面；首先，數位環境因重製與傳輸成本低，品質高，是故合理使用的範圍受到限制。如何平衡使用者於數位環境利用資訊的需求，與著作權的保護，重新建構合理使用相關法制，乃當務之急。第二、授權契約與新興科技的問題。若在授權期間利用著作資訊的媒介不斷翻新，被授權人得否透過契約的解釋，將新興媒介納入授權的範圍，此為爭議的所在。第三、網路服務提供者於使用者間資料的傳輸，可能涉及直接或間接著作權侵害責任，以及各國常使用的免責模式(避風港條款)，在雲端計算環境下，更令實務界關注，美國聯邦最高法院於相關議題作出判決，但其他國家的司法實務就相關議題是否與之相呼應或另闢蹊徑，亦為著作權法制未來發展的重要關鍵。

本次 ATRIP 所舉辦研討會無論在議題的安排方面，與講者的邀請方面，均頗為用心。幾乎將近年來智慧財產權法於新興科技的議題統整分配於各場次的研討，涵及專利法、商標法與著作權法，透過此次參與，本人不僅能掌握相關議題於國際或各國的發展，更能藉由討論，獲致不同角度的論點與觀察，對於未來相關議題的深化研究，實有相當之裨益。未來本人將持續參與該組織所舉辦的智慧財產法研討會，一方面能分享與交流己之研究成果，使之成熟，有機會貢獻給學術界與實務界；另一方面能與各國學術機構的學者對某特定議題進行討論，有助於相關解決方案共識的達成。