2019/3/14

專利權

[全球]

全球標準必要專利授權概況

標準制定組織要求專利中涵蓋標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP) 的專利權人，應依據 FRAND 原則 (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) 授權，即授權應在公平、合理及不具歧視性的條件下進行。多年來 SEP 專利權人和實施者不斷面對各種與授權相關的挑戰，例如授權談判、尋求（或避免）禁制令、訂定 FRAND 權利金、避免歧視性條款、向違反 FRAND 原則之專利權人或 SEP 實施者求償等等。隨著 SEP 相關技術的發展得越來越複雜，全球也正逐步以利益平衡、透明、合理為原則，重新檢視對於 SEP 授權及權利金之規定。美國司法部 (Department of Justice, DOJ)、歐盟執行委員會 (European Commission, EC)、中國大陸廣東省高級人民法院以及日本專利局都就 SEP 授權公布了指南，雖然各地在法律、政策、經濟考量和技術成熟度仍然存在差異，但對 SEP 和 FRAND 問題的解決方案，彼此在許多觀點正趨近一致。

DOJ 曾在 2013 年發表聲明，不贊成在 SEP 授權的條款中涵蓋禁制令相關條文，但 DOJ 的反托拉斯署 (Antitrust Division) 於 2018 年 12 月撤回該聲明。據稱新的相關指南仍在研擬中，然 2018 年 DOJ 已多次發表新的觀點，表示 SEP 授權應更多涵蓋禁制令，以在 SEP 專利權人和實施者的利益間取得平衡。雖然增加禁制令可能造成實施者的壓力，但是對利益平衡、清晰度和可預測性的注重，也可能降低實施者的交易成本。

EC 於 2017 年底公布最新的 SEP 指南，並於 2018 年夏季成立 SEP 授權及評估專家小組，旨在建造有效、平衡、平穩和可預測的架構，以鼓勵技術發展和技術標準的廣泛使用。EC 指出，目前常有 SEP 專利權人對於專利之聲明言過其實，且標準制定組織未審查一件專利是否實際為標準必需，另外也缺乏檢索 SEP 資訊的平台而導致資訊不透明，因此 EC 傾向要求標準制定組織消除或降低這些障礙。EC 也強調由於各國法制和環境的不同，SEP 授權應依據個案狀況進行衡量。

中國大陸廣東省高級人民法院於 2018 年公布 SEP 授權指南，詳細規定地方法院如何解決 SEP 爭訟，例如當案件違反中國大陸的反壟斷法時應如何訂定 FRAND 授權金，以及會導致發出禁制令的情況。中國大陸的指南強調平衡 SEP 專利權人、被授權人以及公眾之利益，但不利於請求禁制令。根據指南，只有 SEP 實施者有明顯過錯，且 SEP 專利權人沒有或相對有較少過錯時，法院才應核准禁制令。

2018 年 6 月，日本專利局公布了有關 SEP 和 FRAND 議題的指南，提供 SEP 談判的實務介紹，並針對全球法院處理 SEP 和 FRAND 問題的方式進行分析。該指南為 SEP 專利權人和實施者提供了 SEP 授權談判的架構和行動計畫，也說明了解決 FRAND 議題爭端的步驟和行動理由，對 SEP 新手來說格外有幫助。該指南係作為參考資料，對日本法院沒有約束力。

資料來源：Worldwide activities on licensing issues relating to standard essential patents, WIPO Magazine - Issue 1/2019. February 26, 2019.
<https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/01/article_0003.html?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=25c402a006-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_25_02_00&utm_medium=email&utm_term=0_bcb3de19b4-25c402a006-253048397>

[英國]

英國脫歐與歐盟 (EU) 最新現況

如2019 年 2 月 14 日出刊之第 212 期台一雙週專利電子報內容所載，英國擬於 2019 年 3 月 29 日脫歐，不會對 EPC (European Patent Convention) 專利及其在英國的效力造成影響。若在無協議 (no deal) 的情況下脫歐，對智慧財產權造成的影響彙整如下；實際

上若是在有協議的情況下脫歐，造成之影響也相仿：

- 已核准的歐盟商標和註冊制設計專利 (Registered Community Design, RCD) 將直接「複製」至英國並獲得同等保護效力，申請人不須支付費用，此亦適用於透過馬德里協定提出之商標申請和海牙系統所提出並指定 EU 的設計專利案。英國專利局將在「複製」完成後通知申請人，若申請人認為不需取得在英國之權利保護也可選擇放棄。
- 待審中的歐盟商標和 RCD 申請案會喪失於英國的效力，申請人將會有 9 個月的轉換期提出對應的英國商標和設計專利申請案，申請人須負擔重提申請案之費用。英國會承認原申請日與優先權主張，此亦適用於透過馬德里協定提出之商標申請案和海牙系統所提出並指定 EU 的設計專利申請案。需注意的是申請人必須自行注意其案件狀況，英國專利局不會通知申請人重提申請案。
- 歐盟的非註冊制設計專利 (Unregistered Community Design, UCD) 在脫歐後仍持續在英國受到保護，申請人不須額外採取行動。另外，為保護脫歐後所揭露的設計，英國也計劃創設可反映出歐盟非註冊設計專利權特性的新非註冊設計專利權。英國的未註冊設計權 (Unregistered Design Right, UDR) 在脫歐後之效力亦不變，繼續保護首先在英國揭露之設計。
- 牽涉到歐盟商標或 RCD 且程序仍在進行中的爭訟案，其狀態不受脫歐影響。脫歐前發出的禁制令效力亦不受影響，在英國境內將持續有效。

資料來源：

1. 4-things-you-should-know, Vedderprice. March 2016. <https://www.vedderprice.com/brexit-and-ip-4-things-you-should-know >
2. No Deal Brexit-impacts on trademarks and designs,Groth& Co.February 25 2019. <https://groth.eu/news/no-deal-brexit-%E2%80%93-impacts-on-trademarks-and-designs/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3>
3. Trademarks and designs if there’s no Brexit deal, Gov UK. 最後瀏覽日：2019 年 3 月 8 日。 <https://www.gov.uk/government/publications/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal/trade-marks-and-designs-if-theres-no-brexit-deal>
4. Brexit – No Deal & IP, IPCopy. February 20, 2019. <https://ipcopy.wordpress.com/2019/02/20/brexit-no-deal-ip/>