

專利話廊

印度標準必要專利侵權訴訟之發展概況

林美宏 律師



背景

印度於近幾年來已逐漸成為標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP) 之專利權人捍衛其專利權的主戰場之一，究其原因除了龐大的市場規模 (印度總人口數達13.56億以上，僅次於中國) 及相關科技設施系統 (如無線通訊技術) 之標準制定者為鞏固其在地經營實力外，尚包括在印度打官司的成本相較於其他主要歐美國家而言是更為經濟的，以及印度法院核發禁制令的成功率較高等因素。上述標準必要專利權人當中，如飛利浦 (Philips) 及易利信 (Ericsson) 等均相繼於印度法院對其他相關業者提起專利侵權訴訟。

以易利信為例，近年來易利信基於其身為無線通訊技術之標準必要專利權人之地位，頻頻向印度當地之通訊裝置製造商出招，積極要求該等廠商 (包括印度當地智慧手機製造廠Micromax、Intex及中國小米等，下稱系爭廠商) 應向易利信支付相關標準必要專利之授權金，當系爭廠商拒絕或拖延協商進度，易利信便向印度法院對系爭廠商提起專利侵權訴訟；相對地，系爭廠商也向印度競爭委員會 (Competition Commission of India, CCI) 提出檢舉，指控易利信濫用其市場支配地位 (abuse of dominance) 而違反印度競爭法。於焉，標準必要專利侵權爭議及公平、合理及非歧視性授權義務 (F/RAND) 等議題之探討遂在印度迅速開展。

印度法院與印度競爭委員會的角色定位

由上可知，印度法院與印度競爭委員會於此類智慧財產權爭議中隨著其自身立場及職責的不同，彼此間存在極為複雜且微妙的關係，其所執觀點 (如權利金計算基礎等) 亦時有對立。惟可以確認的是，印度競爭委員會對於屬於專利法範疇之違反市場公平競爭之行為仍具有管轄權；易言之，專利侵權訴訟案件的存在並不影響印度競爭委員會依印度競爭法對此相關之反壟斷爭議所具有之管轄權與調查權，此不僅為印度德里高等法院於2016年3月30日之判決所肯認，其並進一步指出，專利法之精神在於藉由建立專利權特許制度，以鼓勵及促進創新，而競爭法之宗旨則在於維護市場貿易之公平競爭，專利法之目的在於界定權利範圍，而競爭法之目的在於防止權利濫用，是以兩法於處理此爭議上之考量與解釋並無衝突、牴觸之情形。因此，印度競爭委員會可繼續對易利信進行反壟斷調查，以確認易利信於行使其無線通訊技術標準必要專利權之行為是否構成市場支配地位之濫用而違反印度競爭法。

臨時禁制令 (Preliminary Injunction) 及過渡性處置措施 (Interim Arrangement)

此外，在專利侵權訴訟中對被告最具殺傷力的武器，就是法院在本案判決前所核發的禁止被控侵權人繼續製造、銷售或進口侵權產品之臨時禁制令，加上電子產品的生命週期不長，因此法院對於禁制令之核准及執行必須非常謹慎。而在上述案件中，法院原則上大多傾向藉由臨時禁制令之核發，以限制被告對相關標準必要專利技術之實施行為 (即包含製造、銷售、廣告行銷及進口被控侵權產品/設備等商業活動)。惟法院很快地瞭解到雙方真正在意的關鍵其實是權利金的費率爭議，是以嗣後法院通常會廢止臨時禁制令，並命被告簽訂一份由法院訂定的臨時的專利授權合約，使被告得以繼續從事前述商業活動，而身為原告的標準必要專利權人則可獲取權利金之收益。有關確保權利金收益之暫時性處置措



施，其具體內容例示如下，由印度法院擇一採行：

1. 由被告將權利金提存於法院，原告得於提出用以擔保被告權益之銀行保證書後提領該筆權利金；或
2. 於原告提出用以擔保被告權益之銀行保證書後，被告直接支付權利金予原告；或
3. 被告將權利金提存於法院，原告在未來根據訴訟結果得以提領該筆權利金；或
4. 被告提出用以擔保權利金支付之銀行保證書，被告實際上無須向法院提存任何金錢。

以上是印度法院為了在訴訟判決結果出爐前能盡量衡平兩造當事人利益而想出的暫時性權宜處置，透過這樣的過渡性安排，法院盡可能地確保了專利權人與被告雙方在訴訟期間都不會蒙受過多的金錢損失，真可謂煞費苦心。惟在法院作出處置命令後，當事人通常會因不服其處置內容而提起上訴，因此該等處置措施的實施情形還存在許多變數，仍屬未定之天。

印度商業法院／法庭之設置（代結語）

然而，印度法院審理案件之效率是出了名的緩慢，加上積案嚴重，即使是一場法律爭議相對單純的官司打下來亦動輒五年、十年的光景，其審理時間之漫長令訴訟當事人倍感無奈。為了加速提升訴訟審理進度及效率，印度政府遂於2015年簽署了The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act（商事法院、高等法院之商事法庭及商事上訴法庭法案），並據此設置了商事法院、商事法庭來審理商業糾紛案件（包含智慧財產權爭議案件），以因應商業糾紛處理上之高效率及迅速獲得救濟的特性。然而如飛利浦於2009年對印度當地的DVD製造商提起標準必要專利的侵權訴訟，印度法院終於在2018年7月12日作出判決，判定被告構成專利侵權，除了須賠償相當的權利金外，尚須支付50萬盧比（約7,282美元）的懲罰性賠償金予原告。飛利浦耗費近十年的時間才等到了印度史上第一個審後（Post-Trial）標準必要專利侵權訴訟判決，而易利信係自2013年起陸續對系爭廠商提起同類型訴訟，又會需要歷經多久的歲月始能盼到判決呢？就讓我們繼續關注吧！

參考資料：

1. 印度德里高等法院判決（2016年3月30日）
<http://lobis.nic.in/ddir/dhc/VIB/judgement/30-03-2016/VIB30032016CW4642014.pdf>
2. Lessons from India on SEP Litigation（作者：Pravin Anand；2017年9月6日）
3. 印度德里高等法院判決（2018年7月12日）
<https://spicyip.com/wp-content/uploads/2018/07/Phillips-Judgment.pdf>

我國與日本保護圖像之設計制度的差異

林昇濤

「圖像」包括了「電腦圖像 (Computer generated Icons)」與「圖形化使用者介面 (Graphical User Interface)」，是指一種透過顯示裝置顯現之暫時存在的平面圖形。我國於 102 年 1 月 1 日施行的專利法修正條文，將「圖像」納入設計專利的保護標的。反觀日本，由於電器產品開始搭載液晶螢幕的緣故，其早於 1986 年便已經將「表示部表示的圖形」納入「意匠」制度的保護，在日本的專利法中，「意匠」一詞相當於我國的「設計專利」，發展下來，日本保護圖像意匠的制度已成為一套與歐、美制度區別較大的一套系統，以下就我國與日本保護圖像之設計制度的差異進行討論。

我國與日本保護圖像之設計制度的差異主要包括：

1. 對於保護圖像的法條規定不同。

我國於 100 年修正、102 年施行的專利法第 121 條第 2 項，其內容為：「應用於物品之電腦圖像及圖形化使用介面，亦得依本法申請設計專利」；而日本於 2006 年在意匠法第 2 條加入了第 2 項，其內容為：「前項規定的形狀、花紋、色彩或其結合，包括供操作物品使用（僅限為發揮該物品機能所進行的操作）的圖像，且為該物品或與該物品一體使用的物品所顯示者」；由我國與日本兩者新增的法條規定得以看出，我國係直接將圖像作為設計專利的標的而納入專利法的保護；而日本新增的意匠法第 2 條第 2 項則是承繼意匠法第 2 條第 1 項，以新增的意匠法第 2 條第 2 項擴大意匠法第 2 條第 1 項的解釋空間，因此，圖像意匠保護的標的仍為物品或物品的部分。

2. 對於標的的限制不同。

基於我國專利法第 121 條第 2 項的規定，我國直接將圖像視為設計專利的標的，因此，我國審查基準對於圖像設計的標的幾乎未有太多的限制；然而日本意匠法對於圖像意匠的標的有著相當嚴格的限制，圖像意匠的標的除了需要符合日本意匠法第 2 條第 1 項的規定、必須為物品或者是物品的部分之外，同時也得符合日本意匠法第 2 條第 2 項的規定，其物品之顯示部所呈現的圖像必須為操作該物品所具有之功能的圖像。

舉例而言，如下列左圖所示的遊戲選單，其係透過光碟或卡匣等媒體而安裝於遊戲機，且顯示於遊戲機的螢幕，而不被認為是圖像意匠的適格標的，首先遊戲選單並非為操作遊戲機之功能的圖像，再者，遊戲選單並非一開始就儲存於遊戲機之中；因此，以附有遊戲功能的遊戲機為標的來進行圖像意匠申請，會因違反日本意匠法第 2 條第 2 項的規定而遭到核駁；然而，如下列右圖所示的遊戲機操作介面，其一開始便儲存於遊戲機、且用於操作該遊戲機所具有的功能，例如用來顯示電池殘量或者顯示網路連結狀況的圖像，即能被認為圖像意匠的適格標的。

遊戲機螢幕圖像	
	
遊戲選單	遊戲機操作介面

3.對於標的名稱的記載規定不同。

依據我國的審查基準，在申請圖像設計時不得僅記載為圖像本身，亦不得僅將標的名稱記載為所應用之何物品，而可將標的名稱記載為「螢幕之圖像」或「手機之圖像」；但是，基於日本意匠法第2條第1項的規定，意匠的標的指必須為物品或者是物品的部分，因此圖像意匠所認可的標的為設有圖像的**物品**，亦即為圖像所應用的**物品**，在申請圖像意匠時，適當的標的名稱為「攜帶電話機」或者「附有步數計機能的電子計算機」等，與我國不得僅記載所應用之何物品的規定不同。

4.對於提申之圖式的規定不同。

我國審查基準認為圖像設計所主張設計之部分通常為螢幕、顯示器或顯示面板前方的平面圖形，因此申請圖像設計時應具備的圖式得僅以前視圖或平面圖呈現，且得以省略其他視圖；而日本圖像意匠所認可的標的為設有圖像的**物品**，因此在申請圖像意匠時，需要提供一組包含設有圖像之**物品整體**的圖式，圖像意匠所主張設計的部分以實線表示，所不主張的物品輪廓得以虛線表示，與我國圖像設計得僅以前視圖或平面圖呈現圖式的規定不同。

經過比較後，我們發現，雖然日本的意匠法很早就表示將圖形納入保護，且在修改意匠法的時間點也早於我國，日本更於2016年施行修改後的日本意匠審查基準，進一步擴大圖像意匠的保護範圍；然而，因法條規定的不同，使得意匠法在標的認可上有著嚴格的限制，這也導致了我國圖像設計與日本圖像意匠在標的名稱和圖式的規定有所不同的結果；為了避免向日本申請圖像意匠時，因誤觸其規定而遭到核駁，有必要了解我國與日本在規定上的差異，尤其是以相同標的分別申請我國的圖像設計與日本的圖像意匠時，更是需要對標的的名稱、圖式，甚至是標的本身進一步地檢視。

參考資料：

- 1.日本意匠法。
- 2.日本意匠審查基準。
- 3.<https://www.tipo.gov.tw/public/AttachmentORG/236期-論述.pdf>