



宏景智權專利商標法律事務所
AIPT Patent, Trademark & Law Office

國際技術標準與 相關專利授權實務

宏景智權專利商標法律事務所
執行長 / 專利師 / 法學博士
楊長峯



宏景智權專利商標法律事務所
AIPT Patent, Trademark & Law Office

學歷：

北京中國政法大學國際法學博士
世新大學法學系碩士
交通大學機械系學士

資格：

中華民國專利師，國考工業技師

職曆：

聯相光電股份有限公司總經理特助
宏碁股份有限公司智財部資深經理
萬國法律事務所專利部門專利代理人副理



專長業務：

專利技術分析與佈局，專利說明書撰寫
智慧財產權法律合約撰寫及審閱
智慧財產權談判協調，智慧財產權法律訴訟

楊長峯 集團營運長

社會活動：

專利師公會會員
亞洲專利代理人協會會員
台灣資訊智財協會理事
智財局智慧財產學院種籽師資
台灣太陽光電產業協會理事



宏景智權專利商標法律事務所
AIPT Patent, Trademark & Law Office

專利權

1. 無體性
2. 排他權
3. 地域與特定有效期間等智慧財產權特性

使得專利權在技術應用上更為重要，特別是當構成某項產品的技術標準必須是一系列必要技術的集合，且與技術標準關聯性最為密切。



專利技術被納入技術標準時，通常以下列三種模式予以表現：

- 一、技術標準要件中包括對某種產品功能的規定或者技術標準之要求，而某些專利技術則是實施這個要求的具體技術方案。
- 二、技術標準的技術要件涉及產品的某些特徵，而某些專利技術是實施這些產品特徵的技術手段。
- 三、技術標準的技術要件包含某些專利技術的全部技術特徵。



推動國際技術標準的組織



- 國際標準組織 (International Organization for Standardization；簡稱ISO)
- 國際電工委員會 (International Electrotechnical Commission；簡稱IEC)
- 國際電信聯盟 (International Telecommunication Union；簡稱ITU)



宏景智權專利商標法律事務所
AIPT Patent, Trademark & Law Office

推動國際技術標準的組織



- 世界貿易組織 (World Trade Organization；簡稱WTO)
- 聯合國貿易促進與電子商務中心 (United Nations/Centre for the Facilitation of Procedures and Practices for Administration, Commerce and Transport；UN/CEFACT)



宏景智權專利商標法律事務所
AIPT Patent, Trademark & Law Office

技術標準定義

■ 依據ISO的定義，技術標準係指一種或一系列具有一定強制性要求或指標性功能，且含有細節性技術與技術方法的檔，其目的系讓相關的產品或服務達到一定的安全要求或市場可允許進入的要求。

- 統一性
- 方便性



技術標準

- 範圍：國際標準、區域標準、國家標準、行業標準、企業標準
- 約束性：強制性、自願性
- 制定過程：法定標準、市場標準

●市場標準：

- (a) 企業聯盟型：6C(DVD-R)與3C(DVD+R)
- (b) 單一產品型：微軟作業系統、英特爾中央處理器、VHS



宏景智權專利商標法律事務所
AIPT Patent, Trademark & Law Office

國際技術標準在 國際貿易所導致的障礙

技術性貿易障礙：各國常常利用技術標準的不同來保護本國的企業，進而達到排斥國外企業，且由於技術規章及標準之強制規定而導致之貿易摩擦越來越多。

技術性貿易障礙協定（Agreement on Technical Barriers to Trade，簡稱 TBT）



宏景智權專利商標法律事務所
AIPT Patent, Trademark & Law Office

TBT六大原則

- 1.不歧視待遇及國民待遇原則
- 2.貿易障礙避免原則
- 3.技術規格調和原則
- 4.技術性法規等同原則
- 5.符合性評估結果相互承認原則
- 6.透明化原則



避免國際技術標準濫用

運用智慧財產權中專利的技術無體性、排他性、嚴格的屬地主義與法定的有效期間等特性，來達成國際技術標準無法達到的市場壟斷與獲取超額利潤之目的。

專利技術標準化：當專利技術必然為技術標準的一部份時，無論是法定標準或者市場標準的制訂，相關標準化的機構（不論是官方或者民間企業聯盟）都沒有權利要求專利權人放棄其專利權。



UN/CEFACT的限制

- (1) 技術標準中所含的專利類型必須是發明專利，當然亦包括正在申請中的專利。
- (2) 所謂的必要專利係指一項或多項技術標準中包括專利中的權利範圍（claim），但並非包括專利範圍中的全部。
- (3) 提案人在提起技術標準提案時以及在技術標準的提案審查過程中，必須承諾會將本身已知會涉及的專利權進行詳細的揭露。



UN/CEFACT的限制

(4) 如果技術標準的提案人是”必要基礎專利”(essential patent)的專利權人，
UN/CEFACT更要求在提出技術標準提案時，
擁有專利權的提案人必須承諾一旦技術標準成立，將**免費**或者在**合理、平等**的條件下對任何
對於該技術標準有意願的一方進行**授權**。



表一、國際標準組織的專利政策比較表

標準化組織名稱	專利權資訊揭露	專利權人授權規範
ISO/IEC	須揭露	RAND或RF
ITU	須揭露（包括專利申請中的技術）	RAND或RF
IETF	須揭露	RAND而且必須是符合規定的格式
IEEE	須揭露	RAND
W3G	須揭露	RAND
ANSI	須揭露	RAND
ETSI	須揭露	RAND
WAP Forum ATSC	須揭露	RAND
3G Patent	須揭露	RAND

RAND (Reasonable, Non-Discriminatory) 所指的是專利權人承諾願意在合理與平等原則的狀況下對願意取得技術授權的一方進行授權。RF (Royalty-Free) 系指專利權人承諾願意在免費的狀況下對願意獲得技術授權的一方進行的授權。



免費授權之規範

- (1) 如果免費授權將會造成對已經簽訂的專利授權協定的侵犯。
- (2) 如果撤銷已經簽訂的專利授權協定會造成被授權人對授權人提出侵權訴訟。
- (3) 專利權人為免費授權已經盡力爭取一段合理的時間。
- (4) 不得實施分開授權。



範例

(1) 第三代行動通信技術標準(3G)
CDMA vs TDMA

(2) DVD技術標準 - 聯合授權
6C聯盟：日立、松下、三菱電機、時代華納、
東芝、JVC
3C集團：飛利浦、SONY、先鋒



宏景智權專利商標法律事務所
AIPT Patent, Trademark & Law Office

聯合授權不平等條款

- a. 必要和非必要專利捆綁授權條款：屬地主義
- b. 標誌和專利捆綁授權條款：強制要求被授權人必須使用特定的標誌(Logo)。
e.g.：商標"DOLBY"及雙"D"標誌
- c. 全球統一授權費率條款
- d. 拒絕保證專利有效性的條款



聯合授權其他問題

- (a) 標準中大量存在專利的重複與交叉授權狀況，極有可能為了同一技術支付多重費用。
- (b) 授權物件為整機產品的製造企業，與「權利耗盡原則」存在明顯的衝突。
- (c) 不合理的拒絕授權情形，部分專利權人卻會在授權過程中設置種種簽約障礙和條件，對部分企業延遲給予授權或者拒絕給予授權。



專利授權協議 (Patent License Contract)

(一) 詳細的授權條款

(二) 專利的獲得與維持(Acquire and Maintain)

(三) 不爭執條款(No-challenge Clause；不質疑條款)

(四) 使用專利標誌(Patent Marking)條款



結論

(一) 必要基礎專利的基礎性？

(二) 獲准專利的屬地性？

上述論點並非可徹底解決與國際技術標準相關的專利授權，畢竟先創公司投入大量的資源建構國際技術標準，市場的進入者對其相關的智慧財產權或專利權的使用，仍有其不可避免之處。因此，對於與國際技術標準相關的專利授權談判，建議仍應以尋求合理專利授權金作為目標較為切實可行。



Q & A



宏景智權專利商標法律事務所
AIPT Patent, Trademark & Law Office