

知識產權法律實務

黃章典

DennisHuang@LeeandLi.com

2011.04.16

The screenshot shows the WIPO website's 'ABOUT WIPO' section. The main heading is 'What is WIPO?'. Below it, a paragraph describes WIPO as a specialized agency of the United Nations, dedicated to developing a balanced and accessible international intellectual property (IP) system. It mentions that WIPO was established by the WIPO Convention in 1967 and is headquartered in Geneva, Switzerland. A sidebar on the left lists various topics like 'What is IP?' and 'WIPO's role'. A 'SHORTCUTS' section on the right lists 'Medium Term Strategic Plan', 'Strategic Framework', 'Frequently Asked Questions', and 'Structural organization of the WIPO Secretariat'.

The screenshot shows the WTO website's 'The WTO' page. The main heading is 'The WTO'. Below it, a paragraph states that the WTO is a rules-based, member-driven organization where decisions are made by member governments. A 'What is the WTO?' section includes a link to 'Read and download explanations of what the WTO is and does.' A 'FACT FILE' box on the right provides key information: Location (Geneva, Switzerland), Established (1 January 1995), Created by (Uruguay Round negotiations 1986-94), and Membership (151).

国内外三种专利申请受理状况年表

备案文号：国统办会字〔2008〕16号
有效期限：2011年12月

2010年1月—2010年12月

单位：件

按国内外 分组		发明		实用新型		外观设计		合计	
		申请量	构成	申请量	构成	申请量	构成	申请量	构成
	小计	391177	100.0%	409836	100.0%	421273	100.0%	1222286	100.0%
合计	职务	319271	81.6%	244727	59.7%	203872	48.4%	767870	62.8%
	非职务	71906	18.4%	165109	40.3%	217401	51.6%	454416	37.2%
	小计	293066	100/74.9	407238	100/99.4	409124	100/97.1	1109428	100/90.8
国内	职务	223754	76.3%	242479	59.5%	192337	47.0%	658570	59.4%
	非职务	69312	23.7%	164759	40.5%	216787	53.0%	450858	40.6%
	小计	98111	100/25.1	2598	100/0.6	12149	100/2.9	112858	100/9.2
国外	职务	95517	97.4%	2248	86.5%	11535	94.9%	109300	96.8%
	非职务	2594	2.6%	350	13.5%	614	5.1%	3558	3.2%

主要国家及地区三种专利授权状况

2010年12月

单位：件

国家 及地区	总 累计	当年 累计	月 合计	发 明			实 用 新 型			外 观 设 计			在三种专利中	
				发 明	实 用 新 型	外 观 设 计	发 明	实 用 新 型	外 观 设 计	职务申请	非职务申请			
合计	512881	74199	5344	4948	212	1084	5172	172						
奥地利	2145	274	16	9	0	7	13	3						
澳大利亚	4206	604	41	21	2	18	35	6						
比利时	1974	292	28	27	0	1	28	0						
加拿大	3720	677	43	27	5	11	41	2						
瑞士	14221	1932	140	102	5	33	137	3						
德国	43295	6451	501	367	13	121	484	17						
丹麦	3107	466	36	21	0	15	34	2						
西班牙	1849	297	17	9	0	8	15	2						
芬兰	5374	752	45	32	1	12	44	1						
法国	19663	2690	181	140	7	34	171	10						
英国	10369	1164	75	60	2	13	70	5						
意大利	8874	1298	89	52	4	33	85	4						
日本	211003	29516	2226	1847	52	327	2217	9						
韩国	42636	7117	510	327	29	154	471	39						
荷兰	15603	2177	137	105	3	29	137	0						
俄罗斯联邦	614	88	5	4	0	1	3	2						

AIPLA

AIPLA
American Intellectual Property Law Association
Serving America's Legal and Creative Community

Navigation: AIPLA | About AIPLA | Member Center | Meetings & Events | Learning Center | Resources | Committee Center | IP Policy & Advocacy

Who We Are
History
Ethics & Professionalism
AIPLA Strategic Plan

AIPLA President's Page

Join AIPLA

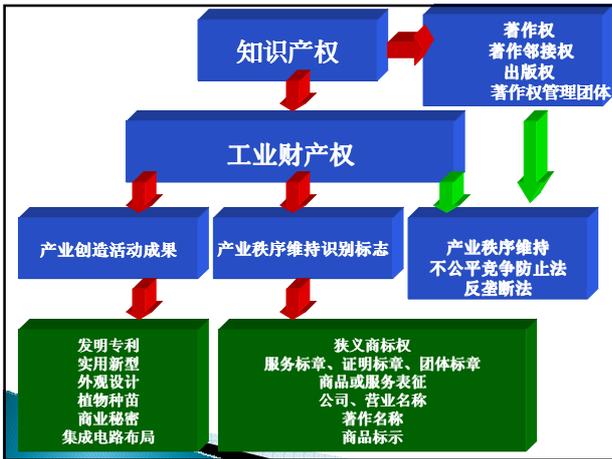
Governance
Association Leadership
AIPLA Headquarters Staff
Offices of Incorporation
By-Laws

About AIPLA
Founded in 1937, AIPLA is a national bar association constituted primarily of lawyers in private and corporate practice, in government service, and in the academic community. AIPLA represents a wide and diverse spectrum of individuals, companies and institutions involved directly or indirectly in the practice of patent, trademark, copyright, trade secret, and unfair competition law, as well as other fields of law affecting intellectual property. Our members represent both owners and users of intellectual property.

AIPLA Login
User Name:
Password:
Remember Me

[Find out more about AIPLA](#)





知识产权核心观念

商标权	表征 显著性
著作权	表达 原创性
专利权	概念 新颖性 进步性(创造性)
营业秘密	产业竞争价值资料 秘密性

IBM

- ▶ 1990年代之后，产业界竞争日益激烈，知识产权的角色地位则日益明显
- ▶ 1990年No.9；1991年No.8；1992年No.6；1993年起年年No.1 2001年起增幅多达20%
- ▶ 2005年起每年取得US PTO约 3000项专利
- ▶ IBM全球工程师达15万人
- ▶ 迄今仍蝉连全球最多专利企业

IBM的追随者

- ▶ 紧追在后的，包括HP、Intel、SunMicro、Microsoft、Cisco、Dell、Oracle等公司，排名竞争激烈
- ▶ Dell、Oracle、SunMicro、Intel等，10年来专利数皆增加5倍以上
- ▶ Microsoft在1990年才1件专利，现已超过千件
- ▶ **专利布局(专利投资组合)已成兵家必争之地**

德州仪器

- ▶ 80年代中期与日韩等国内存制造大战
- ▶ 「边告边谈」之压迫策略
- ▶ 「标准策略」——伴随诉讼强势索取权利金的攻击性模式，积极强势
- ▶ 涉讼次数最多的美国半导体公司

德州仪器 (II)

- ▶ 1992年权利金收入3.9亿美元,占全年总收入6.6亿美元之60%
- ▶ 2000年权利金收入13.5亿美元,占全年总收入37.1亿美元之30%
- ▶ 迄今权利金收入仍约占10%

Intel

- ▶ 记忆体  微处理器 CPU
- ▶ 「标准策略」——垄断技术, 拒绝许可
- ▶ IBM采用Intel微处理器为CPU, 但Intel需许可给AMD (Advanced Micro Devices, 超微)及Cyrix

IBM

- ▶ 「标准策略」——开放架构, 温和收取权利金
- ▶ 架构开放推动IBM兼容计算机的普及
- ▶ 与许可对象成为盟友, 共同推动架构的标准化, 以扩张市场

德州仪器策略分析

- ▶ 排除对手竞争不能获得最大利益
- ▶ DRAM已是大宗商品，有众多竞争者介入，没有一家公司有定价主宰能力
- ▶ 以诉讼排除侵害，所空出之市场不会由德仪所独占
- ▶ 以收取权利金让对手为自己创造利润
- ▶ 商场关系有损失，有被反诉的风险

Intel策略分析

- ▶ 垄断微处理器市场可获致最大利润
- ▶ 微处理器之价格是DRAM价格数十至数百倍
- ▶ 产能足以供应全球大部分需求
- ▶ 将竞争对手排除于市场外将独享市场利益
- ▶ 制程专利以交互许可保障产品制造销售之自由

IBM策略分析

- ▶ IBM是多项企业集团，包括计算机系统、软件、网络、IC芯片等众多事业体
- ▶ 集团企业需盟友来建构市场
- ▶ 越多协力厂商支持IBM架构，市场越易扩大
- ▶ 温和许可策略，有收取权利金之实益，亦可享扩大市场的获益
- ▶ 被反诉之风险低

IBM新思维

- ▶ 宣布开放500项主要涉及电子商务、储存、数据处理专利、网络沟通所需之软件码免费供他人使用。未来用于网络最大电子商务标准团体「结构化信息标准推动组织」(OASIS)的所有专利,都将免费提供
- ▶ 反映产业界正在对IP观念进行重新思考。**企业如要追求更高的生产力和利润,就必须彼此合作,加快产品开发速度**
- ▶ 企业要彼此合作,就必须和客户、供货商与业界伙伴分享更多的技术性信息
- ▶ **标准化不会阻碍创新,价值通常可附加于标准之上或其外围**

Apple Computer策略对照

- ▶ Macintosh电脑,因功能佳搭配友善图形接口曾风行一时
- ▶ 拒绝开放架构
- ▶ 由于功能未能持续更新,在兼容性不高的情况下,消费者逐渐舍弃Macintosh而使用兼容性较高的IBM/Intel/Microsoft电脑系统
- ▶ 失败主因在未考虑商品本身是否长期成为主流
- ▶ 消费者在产品功能提升之际,希望前后版本兼容,系统兼容,应用层广泛
- ▶ 架构主流之争,比垄断单一世代电脑市场重要

Patent Pool (集中授权)

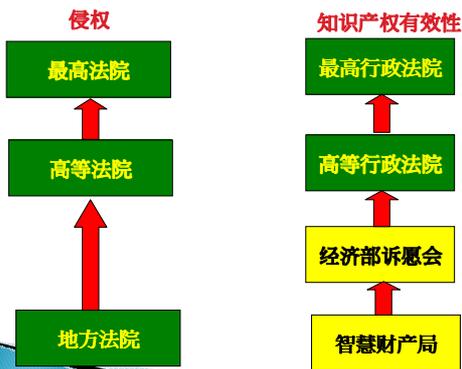
1. 基于合法目的(而非限制竞争之目的)
2. 授权限制约款必须具有增加效率之功能
3. 不得系反竞争之封闭性安排
4. 确定使用(授权)范围
5. 大部分之专利必须是互补性之专利
6. 收取权利金之专利必须是授权范围之必要专利
7. 专利必须有效

Patent Pool II

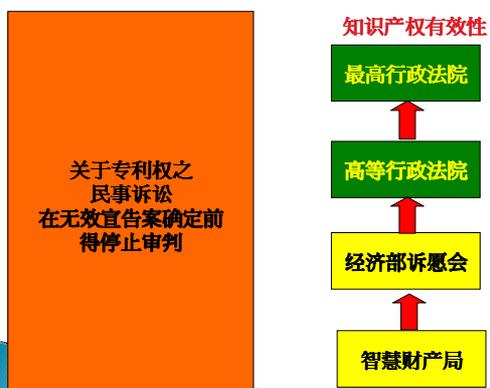
8. 回馈授权：非专属、合理权利金、与授权范围相同
9. 被授权人得开发或使用竞争产品及标准
10. 授权应基于非歧视性之基础
11. 成员间保密机制
12. 授权人得自由开发竞争产品及标准
13. 得单独授权
14. 不得为垂直价格约定
15. 禁止不争条款

2
8

知識產權爭訟雙軌制 (2008.6.30以前)



知識產權爭訟雙軌制 (2008.6.30以前)

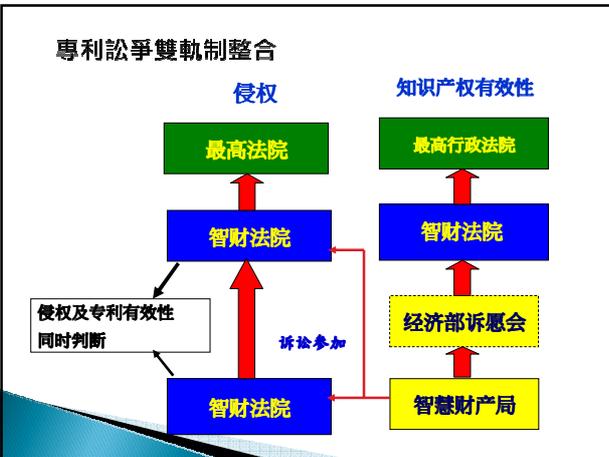




- ▶ 智慧財產法院組織法
- ▶ 智慧財產案件審理法
- 2008.07.01生效

台灣新制特點

- 民事法院得自行認定專利、商標有效性
- 智慧財產局得參加侵權訴訟
- 技術審查官協助法官處理技術爭點
- 專利、商標無效行政爭訟得提出新證據
- 秘密保持命令保護營業秘密
- 法官得適度公開心證



智財法院優先管轄案件 (非專屬管轄)

- ▶ 下述法律所保护之智慧财产权益所生之第一审及第二审民事
诉讼事件以及法定第二审刑事案件：
 - 专利法
 - 商标法
 - 著作权法
 - 光盘管理条例
 - 营业秘密法
 - 集成电路电路布局保护法
 - 植物品种及种苗法
 - 公平交易法
- ▶ 上开事件之证据保全、保全程序
- ▶ 上开法律涉及智财权之第一审行政诉讼及强制执行事件

選擇被告

- 财务状况
- 公司文化
- 尊重智财权的信誉
- 动员及整合防御资源的能力——抵抗力
- 反诉能力
- 诉讼历史纪录
- 商业合作可能性及机会

35

選擇訴訟律師

- ▶ 专业及处理法律及技术争讼的能力及经验
- ▶ 了解客户诉讼策略、甚至具备参与策略形成的能力
- ▶ 强调团队工作而非个人表现
- ▶ 投注于案件处理并随时掌握案件进展
- ▶ 乐观态度解决纷争
- ▶ 以法官能了解的语言及表达沟通技术争讼
- ▶ 具充分资源取得诉讼辅助工具
- ▶ 具备与证人及专家证人良好沟通的能力
- ▶ 良好的公共关系

36

Thank You

DennisHuang@LeeandLi.com

