



One Firm Worldwide™



台灣企業參加國外商展之智財權風險與對策

眾達國際法律事務所 陳世杰律師 2009/11/26

Jones Day – A Global General Practice Firm

(眾達 — 跨越國際的專業法律事務所)

- 在全球32個城市中有超過2400位的律師
 - 美國1800位
 - 歐洲400位
 - 亞洲200位
- 執業範圍
 - 商業交易(併購)
 - 訴訟案件
 - 稅務案件
 - **智慧財產權訴訟與管理**
 - 政府法規
 - 以及其他…



Jones Day One Firm Worldwide

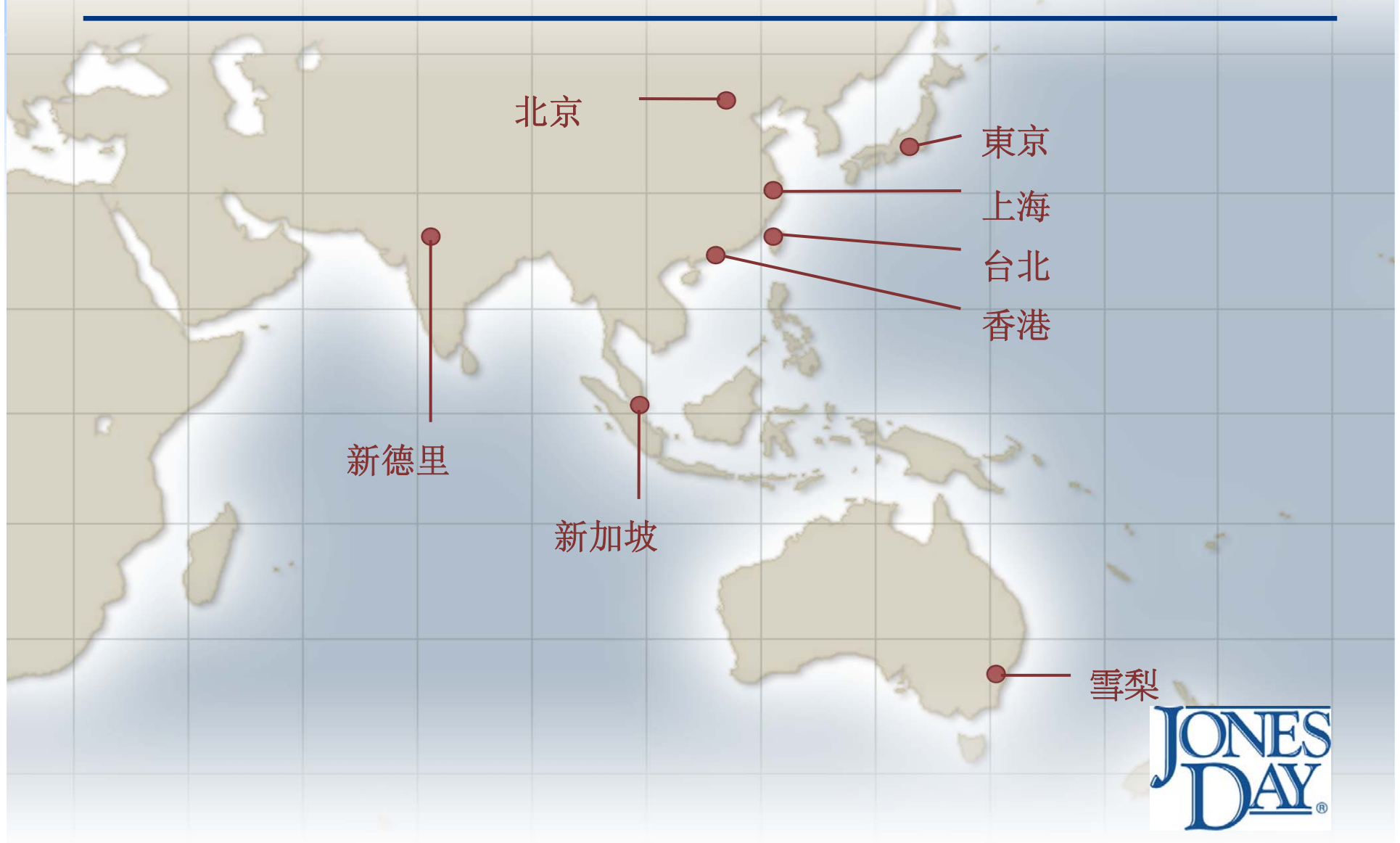
- **Among the world's largest, most geographically diverse law firms**
More than 2,400 lawyers in 32 offices around the world and a presence in major business capitals worldwide
- **Full-service law firm**
Seamless transfer across practices, disciplines, and jurisdictions
- **Serving *Fortune*, *Fortune Global 500* and *FT Global 500***
We count a majority of the *Fortune* 500 and approximately half of the *Fortune* Global 500 and the *FT* Global 500 among our clients
- **Award-winning client service**
Jones Day is the only firm to consistently earn top ratings year after year in BTI Consulting Group's annual surveys
- **One Firm Worldwide**
All clients are Firm clients. Integrated global partnership means multinational capabilities combined with local perspectives



眾達在全球有近三百位智財律師



眾達有二十位以上之智財律師在大中華區



眾達被《智慧財產權法律與商務, *IP Law & Business*》評為美國專利訴訟最多的律師事務所

2007年排名	律師事務所	經歷案件數 (原告)
1	Jones Day	27
2	Cooley Godward	24
3	Fish & Richardson	21
3	Foley & Lardner	21
5	Greenberg Traurig	20
6	Howrey	17

- **Jones Day**為2007年經歷(被告)案件數**第二**之律師事務所



《IP Law 360》報導眾達為美國專利 業務最繁忙的律師事務所之一

2008年排名

律師事務所

1

Fish & Richardson

2

Morris Nichols

3

Jones Day

4

Kirkland & Ellis

5

Morrison & Foerster

6

Sidley Austin

**JONES
DAY.**

根據《Muzeview Law Firm Web Presence Index》眾達為 網路詢問(點擊率)最高的律師事務所

2008年排名	律師事務所	積分
1	Jones Day	81
2	Mayer Brown	77
3	DLA Piper	76
3	Baker & McKenzie	74
5	McDermott, Will & Emery	73
6	Greenberg Traurig. P. A.	68



Industry Team(產業範圍)

- Biotechnology and pharmaceuticals (生物科技及藥劑)
- Medical devices and diagnostics (醫療及診斷器材)
- Nanotechnology (奈米科技)
- Electrical engineering and computer science (電機及電腦科學)
- Software and telecommunications (軟體及通訊)
- Chemical and material technologies (化學與材料科技)
- Mechanical technologies (機械科技)
- Automotive technologies (汽車科技)
- Consumer products (民生用品)

CeBIT展專利侵權爭議

- SISVEL公司主張其MP3相關專利遭侵權，聲請德國檢察官、警方於2008年3月5日搜索參展廠商攤位並扣押參展商品
- 共波及51家廠商，包含12家台灣廠商、24家大陸廠商、3家香港廠商及其他國家廠商

智慧財產權的保護

- 智慧財產權利人只能在其取得智慧財產權之國家領域內受到保護(屬地主義)
- 民事責任
- 刑事責任

世界貿易組織與貿易有關的智慧財產權協定(TRIPS):
會員國對於侵害「商標權」、「著作權」需科處刑罰
，至於侵害「專利權」則未強制各國立法明定刑罰

國際主要商展

- 德國漢諾威CeBIT電腦展
- 德國柏林IFA消費電子展
- 義大利米蘭SMAU電子通信展
- 美國拉斯維加斯CES電腦展
- 台北Computex電腦展
- 日本橫濱光電展
- 印度COM-IT電腦及資訊展
- 杜拜GITEX消費性電子展等

國際商展－ 主要國家關於侵害專利之刑事責任

- 構成犯罪：德國、日本、法國、義大利
- 不構成犯罪：台灣、美國、英國、加拿大、香港、中國
... 等

國際商展- 德國專利法刑事責任規定

- 德國專利法第142條（節錄）

(I) 未經專利權利人同意，而有下列行為者，處三年以下有期徒刑或科以罰金：

1. 製造、要約、販賣、使用、或為上述目的而進口或占有專利物品
2. 使用專利方法、使用專利方法所製成之物

(II) 行為人若從事營利行為，將處以五年以下的有期徒刑或科以罰金。

(III) 未遂犯處罰之。

(IV) 在第一項的情形，僅為告訴乃論，但刑事追訴機關因追訴有特別的公共利益而認為應依職權干預者，不在此限。

- 刑事責任：故意



國際商展- 侵害專利權之主要類型 (以我國專利法為例)

- 未經物品專利權人同意：
製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物體
- 未經方法專利權人同意：
使用該專利方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該專利方法直接製成之物品

國際商展- 侵害商標權之主要類型（以我國商標法為例）

- 未經商標權人同意

於同一商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標	民、刑事 責任
於類似之商品或服務，使用相同於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞	民、刑事 責任
於同一或類似之商品或服務，使用近似於其註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞	民、刑事 責任
使用相同或近似著名商標，以致減損著名商標之識別性或信譽	民事責任
以他人註冊商標之文字，表彰自己營業主體或來源（例如：公司名稱、商號、網域名稱），有致相關消費者混淆誤認之虞	民事責任


**JONES
DAY**

國際商展- 侵害著作權之主要類型 (以我國著作權法為例)

- 侵害著作人格權
著作人之公開發表權、姓名表示權、同一性保持權
- 侵害著作財產權
重製權、公開口述權、公開展出權、公開播送權、公開演出權、公開傳輸權、改作權、出租權等

國際商展- 參展前之法律風險評估

- 研發產品時，應了解同業之專利或相關智慧財產權
- 參展產品之揭露



國際商展— 警告函

- 目的
- 送達
傳真？

國際商展- 未侵權意見書(non-infringement opinion)

- 作成時機
- 專業性
- 目的

國際商展- 參展時面臨法律程序之應對

- 詳閱法律文件（法院命令、搜索票）
- 要求保護參展利益
- 通知律師協助

國際商展－ 參展後權益之確保及求償

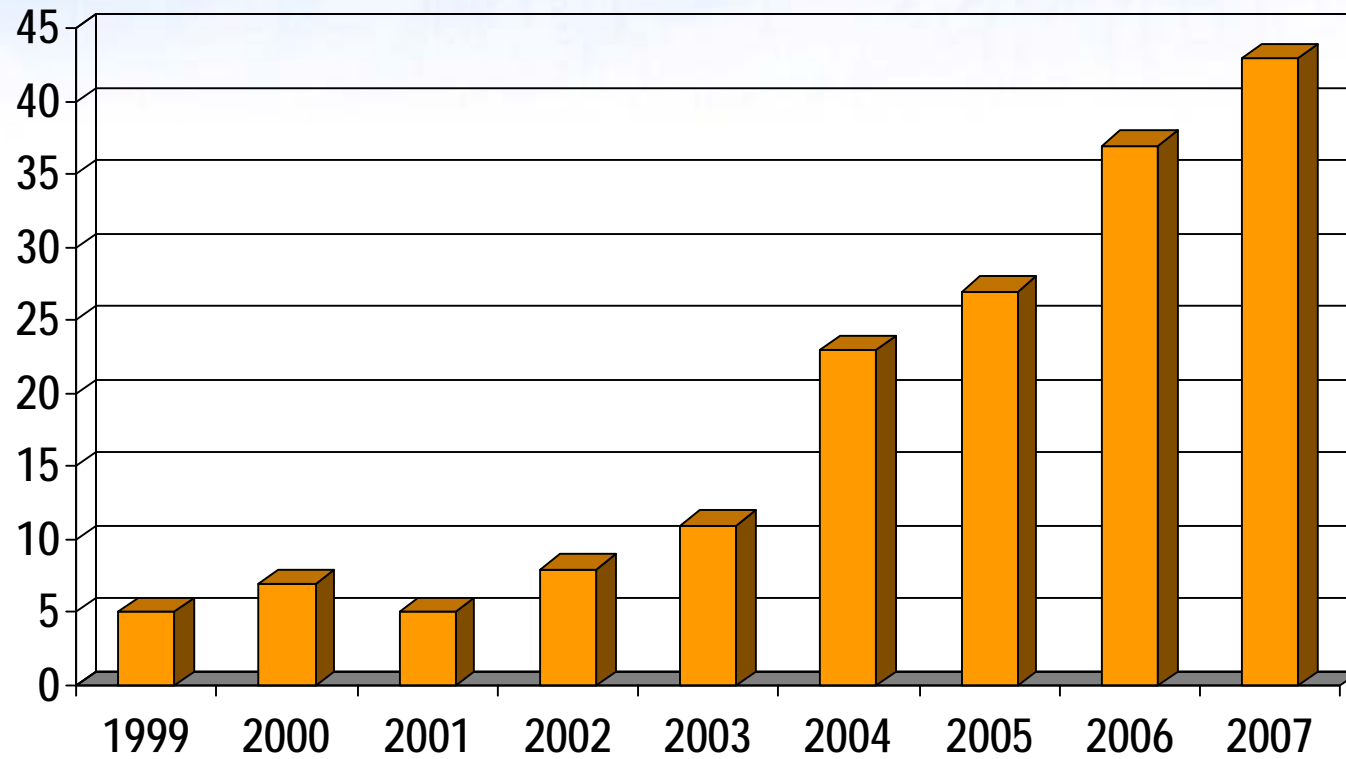
- 參展人員刑事責任之處理
- 專利侵權訴訟：
 舉發專利無效、不公平競爭
- 商譽受損及相關賠償責任

歐洲邊境保護措施

- EU Regulation 1383/2003 歐盟立法
 - 部份國家仍有自己的邊境保護規定
- EU Regulation:
 - 原立法目的在防止仿冒
 - 1999年擴大到專利保護，目前包括所有的IP紛爭

Number of registered cases 1999-2007

thousands



**JONES
DAY.**

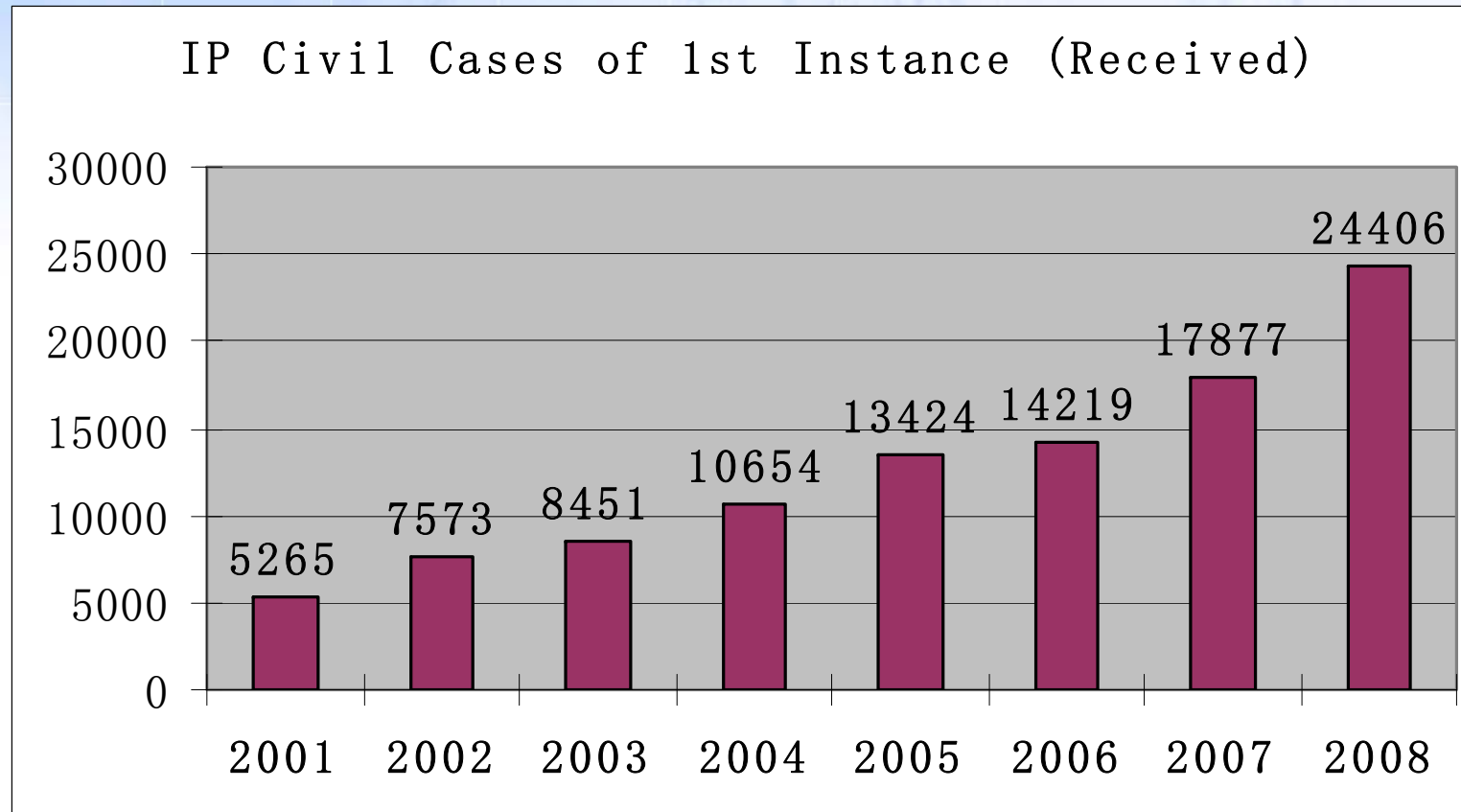
程序

- 向海關提出申請
- 海關扣押貨物
- 申請人須提供通關路徑及時間
- 專利權人必須在扣押後10日內啟動專利侵權程序，否則放行貨物
- 除非提供擔保金，否則直到專利侵權程序終結才放行貨物

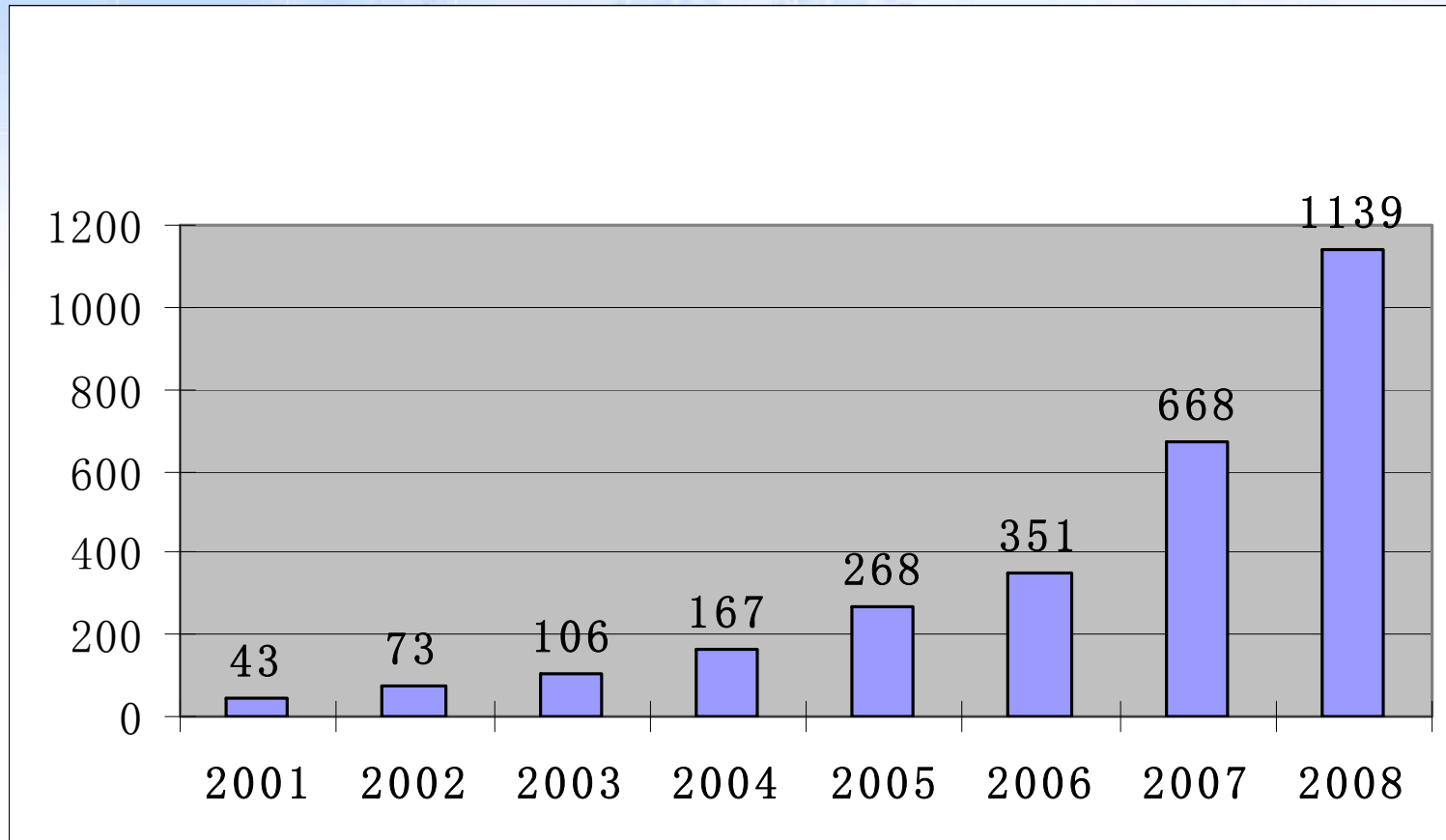
要點

- 僅防止貨物進入歐盟
- 專利權人必須在當地國取得專利權
- 海關可依職權查扣貨物並通知IP權利人

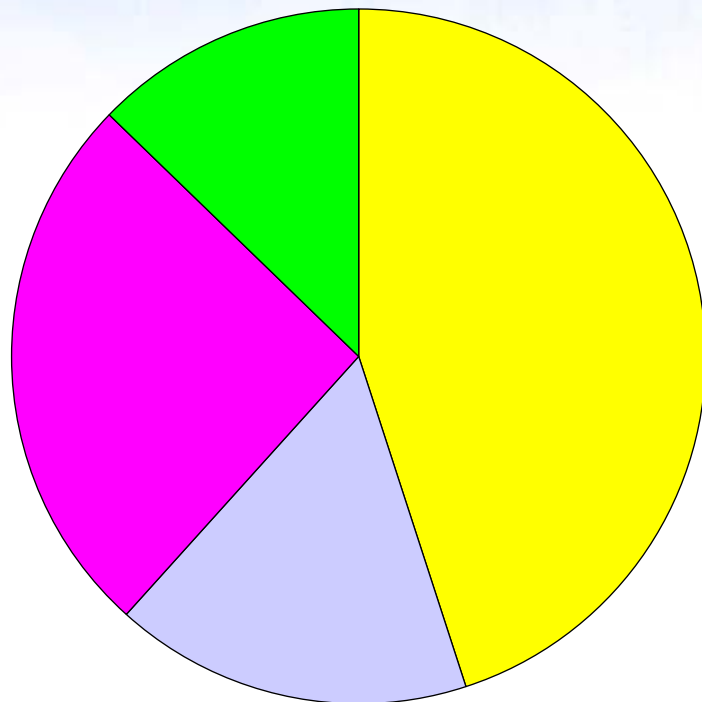
中國IP民事案件統計



涉及外商之中國IP民事案件



中國各類型IP案件之比例



■ Copyrights 10,951

■ Patents 4,074

■ Trademarks 6,233

■ Others 3,148



國內商展

- 檢察官、警方：商標、著作權
- 法官：專利

結語－標準作業程序

- 策略一：研發產品時，應充分瞭解同業之專利權或相關智慧財產權，事先準備必要之反駁證據
- 策略二：注意參展產品參展前之揭露
- 策略三：面臨法律程序時，先確認對方身分
- 策略四：詳閱對方提出之法律文件（法院命令、搜索票、扣押清單），確認其程序合法性，如果可行可全程錄影
- 策略五：要求對方及主辦單位保護參展利益，避免損害未經指控商品之參展利益
- 策略六：善用展場主辦單位的糾紛調解服務
- 策略七：盡快通知律師到場協助
- 策略八：妥善處理相關刑事責任
- 策略九：妥善因應專利侵權訴訟，伺機舉發專利無效及提出相關商譽損失之損害賠償訴訟



Q & A

陳世杰律師

- 眾達國際法律事務所合夥律師
- 前司法院智慧財產權專業法官
- 台北美國商會智慧財產保護及授權委員會共同主席
- 台北律師公會商標、專利委員會主任委員

Direct : (02) 7712-3204

Fax: (02) 2704-6791

E-mail: jchen@jonesday.com

