



專利話廊

美國總統川普助 Triller vs. ByteDance & TikTok 一臂之力？

楊雯芳 博士／專利師



前言

年關將近，今年是民族主義及國家安全意識高漲的一年。正值全球對美國總統大選如何落幕而熱議不斷之時，一個由川普簽署要求於 2020 年 11 月 12 日之前出售 TikTok 美國業務而聲名大噪的 ByteDance 就專利侵權官司反訴了原告 Triller。面臨被迫出售及侵權賠償而蠟燭兩頭燒的 TikTok 是如何應對的呢？

TikTok 及 ByteDance 簡介

美國 TikTok 在中國大陸稱為抖音，是 ByteDance 旗下的視頻共享社交網絡服務平台。TikTok APP 的使用者可以創建自己的短視頻，從各種各樣的音樂種類中選擇背景音樂、使用過濾器進行編輯，還可以在背景音樂之上添加自己的聲音。TikTok 利用人工智慧通過用戶與內容的交互反應來分析用戶的興趣和偏好，並為每個用戶顯示個性化的內容。TikTok 的演算法不同於 YouTube 和 Netflix 的常規消費者算法，而是根據用戶點選的喜好、對視頻的評論以及觀看視頻的時間來分析用戶的偏好。

值得注意的是母公司 ByteDance 創立於 2012 年，是目前估值最高達 1,400 億美元的超級獨角獸，甚至超越了當年的 Facebook（估值為 1,200 億美元）。ByteDance 的 AI 實驗室成立於 2016 年 3 月，深入了解文本、圖像、視頻等信息，並開發大規模機器學習算法以提供個性化建議，是 TikTok 成為最大月下載量之社群 APP 的幕後功臣，但也引起了美國人對國安的疑慮。

ByteDance 面臨的侵權及國安問題

Triller 是 Proxima Media 旗下的視頻製作和社交網絡服務。它允許用戶使用人工智慧自動編輯視頻並將其同步到背景音軌，也是 TikTok 的競爭對手。Triller 在 2020 年 7 月 29 日向德州地方法院對 TikTok 和 ByteDance 提起專利侵權訴訟，主張 TikTok 侵犯了 Triller 美國第 9,691,429 號專利的請求項 1 及 3~7。Triller 之「用於創建與音軌同步的音樂視頻的系統和方法」專利於 2015 年 4 月 11 日提出申請，並於 2017 年 6 月 27 日取得授權。

巧合的是就在 Triller 提告 TikTok 和 ByteDance 不久，川普在 2020 年 8 月 6 日簽署了一項行政命令，大意是如果 ByteDance 不出售 TikTok，則將在 45 天內下架 TikTok。緊接著 2020 年 8 月 14 日，川普又發布了另一項行政命令，給予 ByteDance 90 天的時間出售或脫離其美國 TikTok 業務，川普在命令中說，有「可信的證據」使他相信 ByteDance 可能會採取損害美國國家安全的行動。

對 TikTok 而言，川普的行政命令顯然比侵權官司要來得重要且急迫，因此在這期間緊急向聯邦法院提起上訴，有效解除 TikTok 必須從 2020 年 9 月 27 日午夜開始在美國應用商店中下架的危機。一方面向美國外國投資委員會（CFIUS）證明沒有國安的疑慮，另一方面也積極與美方買家 Oracle 及 Walmart 洽談交易細節。總算在 2020 年 11 月 12 日的法律期限當天得到美國商務部「不會在法律進一步發展之前」執行禁令的善意（模糊）回應。



系爭美國第 9,691,429 號專利

TikTok 雖然暫時解決了燃眉之急，但侵權官司仍然是芒刺在背，TikTok 必須盡速解決以免生變。Triller 並未在臺灣申請專利，所以系爭專利沒有對應的臺灣案。美國第 9,691,429 號專利之獨立請求項 1 為（加底線部分為針對審查意見所添加的技術特徵）：

一種用於創建音樂視頻的方法，其中多個視頻片段被同步到音軌，該方法包括：

選擇音軌；

捕捉多個視頻片段；

在捕捉該多個視頻片段中的每個視頻片段的同時，將該多個被捕捉的視頻片段中的每個視頻片段與該所選的音軌同步，

其中同步進一步包括從第一開始，就是與捕捉該多個視頻片段的每個視頻片段的第二開始大致相同的時間，播放該選定的音軌；並且

創建音樂視頻，其包括：

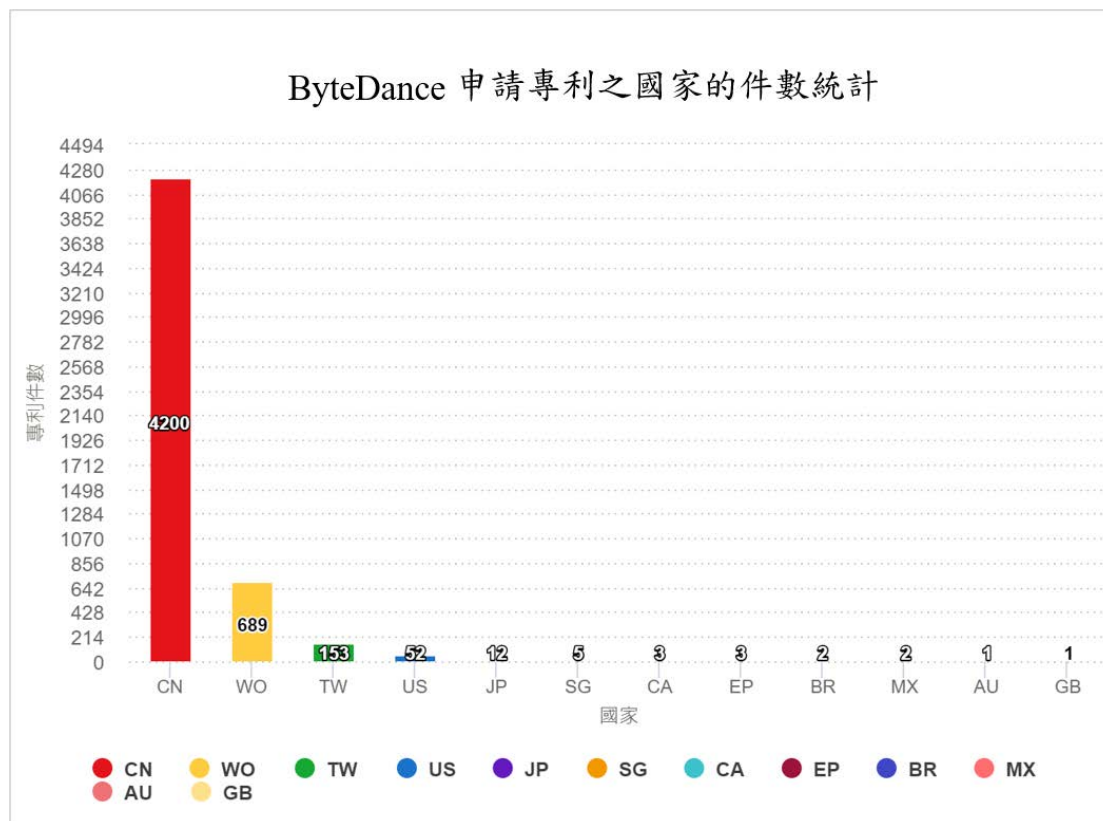
該所選的音軌；以及

該多個視頻片段的至少一個子集，其包括與該所選的音軌同步的該多個視頻片段中的至少兩個視頻片段。

面對專利侵權官司的對策

相對於川普的行政命令有明確的法律期限，TikTok 及 ByteDance 對於被告侵權的官司表現的不那麼急於出招，只有 2020 年 10 月 29 日在舊金山聯邦法院提起反訴要求司法聲明未侵犯 Triller 的專利。不過，以前述獨立請求項的技術特徵觀之，除非 TikTok 願意犧牲用戶的便利性而修改設計予以迴避，特別是前述獨立請求項中畫底線的部分，否則 TikTok 侵權的機率頗高。

其實 TikTok 並未有公開/公告的專利，而 ByteDance 乍看之下雖然有總數超過 5 千件的專利申請，但絕大多數都集中在中國大陸，美國專利只有 52 件，如下圖。為今之計，除了繼續與 Oracle 及 Walmart 談判出售股權的交易細節（或可間接取得 Triller 侵權的專利），只能朝提起專利無效或請求授權的和解方向進行了。



結語

TikTok 的前途仍然未卜，所謂商場如戰場，隨著政治經濟局勢的變化，再加上疫情的不確定性，每家公司都得步步為營，走穩每一步才能長治久安。針對川普這類「可信的證據」，不論是用在選舉舞弊或是國安問題，都特別令人難以招架（接受）。

參考資料

- [1] <https://sensortower.com/blog/tiktok-alternatives-growth-us>
- [2] <https://portal.unifiedpatents.com/>
- [3] <https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair>
- [4] <https://techcrunch.com/tag/tiktok/>



在本國優先權的制度下，中國大陸外觀設計的布局可更多元

杜燕文 經理

我國與中國大陸在專利制度的規範上，因一些制度的差異，導致在進行布局時，須留意兩地的差異。例如，我國的擬制喪失新穎性與中國大陸的抵觸申請之差異，即有我國擬制喪失新穎性規定不及於同一申請人，而中國大陸是同一申請人也受抵觸申請的約束。

再者，我國的改請制度則在中國大陸的專利制度中未見及，故一旦提出中國大陸提出申請後，擬更改專利的種類，僅有發明或實用新型專利在提出申請的 12 個月內，以不同類型的後申請案主張前申請案的本國優先權，但若為外觀設計專利，在現行專利法本國優先權制度不適用的情況下，即無轉圜的空間。

然在中國大陸剛通過的專利法第四次修正內容中，已將本國優先權的制度擴大到外觀設計，相較於本國優先權應用於發明或實用新型專利時，大多以轉換類型或應用於無法以補正解決瑕疵之處，當外觀設計得主張本國優先權的制度建構了，再加上同時導入了局部外觀設計的制度，並搭配原有的成套產品外觀設計、相似外觀設計制度，交叉組合及運用，已使外觀設計的布局更加多元，縱使外觀設計專利得主張本國優先權的時間，僅有先申請案提出申請後的 6 個月內，然於提出先申請案申請後，仍有很大的空間得以重新構思布局。

故以下即設定兩種重新布局的狀況，說明往後中國大陸外觀設計藉著本國優先權制度的連結，如何將專利種類改變、局部外觀設計、成套產品外觀設計及相似外觀設計，串連出不同的布局型態：

1. 先申請案為包含有杯及壺組成的成套產品外觀設計，先申請案提出申請時，是以整體的型態提出申請，杯與壺的共同設計特徵，在於杯身及壺身為特殊曲線的造型，賦予整體具有柔和的視覺感。

當申請人提出申請後發現，原杯或壺的曲線弧度若稍改變，呈現的視覺感即會差異，雖仍屬近似的造型，然消費市場上足以吸引不同的消費族群的目光，因此，申請人即重新思考，原提出的先申請案是否有不足之處；然即因原先申請案為成套產品且為整體的外觀設計，若於取得權利後，在權利主張上，必然受到很大的限制，勢必須尋求解套的方案。

此時，只要在先申請案提出申請尚未超過 6 個月，即可藉由啟動本國優先權，重新建構整個布局；因杯或壺的共同設計特徵為特殊曲線的杯身或壺身，故得以此部分作為局部外觀設計的特徵處，其餘的區域則設定為不主張，再者，可同時考慮曲線弧度略改變所產生的近似造型。

故在上述思考下，得以再提出兩件相似外觀設計，一為杯，另一為壺，且均主張先申請案的本國優先權；杯的後申請案中，包含多個相似外觀設計，差異均在曲線的弧度，且為局部外觀設計，除了曲線部分外，其餘區域設定不主張，另壺的後申請案中，也同樣包含多個相似外觀設計，差異也在曲線弧度，當然同樣是以局部外觀設計呈現。

因此，先申請案的成套產品外觀設計，藉由本國優先權的主張，再搭配相似外觀設計、局部外觀設計的應用，使杯或壺可取得各別的權利，且因是取得局部的外觀設計權利，故能取得更有價值的多個權利。

2. 先申請案為眼鏡的實用新型專利，其特徵在於鏡腳處有一輔助的翼板，可增加配戴時的舒適性，為突顯配戴後的舒適性，於說明書的圖式中，已藉由各角度的視圖，表現出含翼板的鏡腳整體全部外型。

為商業上的考量，於提出申請後尚未取得實用新型專利權前，申請人即推出產品至市面銷售，銷售後發現，不僅是功能部分獲得消費者的肯定，其鏡腳的外型也引起相當大的迴響，因此，申請人很擔心其他同業會仿效其鏡腳處的造型，故須思及如何再針對鏡腳處的造型取得保護。

依中國大陸專利法的規定，申請人也可於此時提出外觀設計的申請，因與實用新型不



會構成抵觸申請的問題，然此產品已於市面上公開販售，即有喪失新穎性的問題存在，故此時唯有啟動主張本國優先權的制度，才有解套的機會。

申請人可以啟動本國優先權，同時提出一實用新型及一外觀設計的申請，實用新型的內容即沿用原先申請案的內容，仍可取得原有的保護，另外觀設計的申請，即可進一步取得外觀設計的權利，擴大了保護的範圍。

此觀念是建構在巴黎公約的精神下，實用新型先申請案可作為外觀設計主張本國優先權的依據，雖目前修法後的施行細則及相關規範尚未制定完成，然依巴黎公約的精神，此布局的模式是可被預期的，而倘若能更進一步規範到發明先申請案，也可作為外觀設計主張本國優先權的依據，將會使本國優先權的制度更加完備。

上述兩種設定的外觀設計布局方式，均是藉由本國優先權進行串連，故可預見於外觀設計導入本國優先權後，外觀設計布局的精彩程度。