

專利法規

[日本]

日本公平交易委員會修正「反托拉斯法下之智慧財產權使用指南」

日本公平交易委員會 (JFTC) 於 2007 年 9 月 8 日首次公布「反托拉斯法下之智慧財產權使用指南 (Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act)」，但因為該指南對於標準必要專利 (SEP) 的相關規範較少，因此在 2015 年 7 月提出該指南的修正草案，經參考公眾對該修正草案的意見之後，於 2016 年 1 月 21 日正式公布該指南的修正版。修正後的指南主要補充：

標準制訂組織針對其本身所訂定之“標準必要專利授權原則 (IPR policy)”，應記載：研發標準技術者，應明確表示其是否擁有標準必要專利以及是否願意對該標準必要專利作出 FRAND 宣言。

FRAND 宣言是指標準必要專利之權利人在公平 (fair)、合理 (reasonable) 及不具歧視性 (nondiscriminatory) 的條件下同意授權予他人。該 FRAND 宣言一方面允許權利人可從使用標準必要專利之他人獲得合理補償，另一方面也確保他人於從事該標準必要專利之技術研發，或生產或銷售該標準必要專利之產品，得在 FRAND 條件之下合法使用該標準必要專利。

標準必要專利之權利人先前已作出 FRAND 宣言，若日後有請求人願意在符合 FRAND 條件下請求授權，但權利人卻拒絕授權或聲請對該請求人發出禁制令，權利人將可能有違反托拉斯法。

資料來源：“Points of Partial Revisions on Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act,” SHIGA International Patent Office. 2016 年 4 月 19 日。

[韓國]

韓國發明專利法有關損害賠償舉證責任之修訂

於專利侵權訴訟中證明侵權相當困難且損害賠償金也低。韓國專利局表示，韓國內閣於 2016 年 3 月 22 日通過之修訂的發明專利法，對於未來舉證專利侵權與認定專利權人之損失將更加簡易，並大幅度地加重侵權人之損害賠償責任。該修訂內容已於 2016 年 3 月 29 日公布。以下摘要修訂之內容：

1. 若該證據對於舉證侵權為絕對必要的，即使涉及營業秘密，該證據仍必須私下提交給法院。
2. 倘被控侵權人拒絕提出相關證據資料，司法部將認定專利權人所主張之待證事實為真。
3. 當法院作出賠償金估算之鑑價命令時，直接涉及相關證據之資料提供者，有責向鑑價人闡明該證據之內容。
4. 數位資料亦涵蓋於證據提出命令之範圍。

資料來源：“Upon Patent Infringement, Submitting Evidence is Strengthened, Increasing the Amount of Compensation for damages,” Kim, Hong & Associated, Newsletter No.334. 2016 年 4 月 18 日。

<<http://www.pkkim.com/resources/new.asp?LetterNum=319&Page=1&bType=A>>