

日本特許廳
2018年6月5日
標準必要專利授權
談判指南
中譯本

※中譯版本僅作為國人參考，
未經日本特許廳確認，確切指南內容以日本
特許廳公告之日文及英文版本為準。

目錄

I. 指南的目的	1
A. SEP(標準必要專利)課題和背景	1
B. 本指南的性質	5
II. 授權談判方法	7
A. 善意原則	7
1. 第一步：專利權人提出授權談判要約(offer).....	10
2. 第二步：實施人對取得授權表達意願	14
3. 第三步：專利權人基於 FRAND 條件提出特定要約.....	18
4. 第四步：實施人基於 FRAND 條件提出反要約 (counteroffer).....	20
5. 第五步：專利權人拒絕反要約/透過法院或 ADR 的爭議 協議	23
B. 效率性	26
1. 通知談判期程.....	27
2. 供應鏈談判之主體.....	28
3. 保護機密資訊.....	33
4. 作為談判對象專利之選擇	36
5. 授權合約之地理範圍.....	37

6. 專利池授權.....	38
7. 提升 SEPs 透明性.....	39
III. 授權金的計算方法	40
A. 合理的授權金	41
1. 基本考量方法.....	41
2. 授權金基礎(計算基礎).....	42
3. 授權金費率(費率).....	45
4. 決定費率的其他考慮因素	50
B. 無歧視授權金	53
1. 無歧視的思考方法	53
2. 不同用途的授權金.....	53
C. 其他	54
1. 固定利率和固定金額.....	55
2. 總額型權利金和浮動型權利金	55
3. 過去的組成和未來的組成	56
4. 數量折扣和上限 (已繳"paid-up")	56

I. 指南的目的

A. SEP(標準必要專利)課題和背景

(關於標準和專利的變化)

涉及標準必要專利的授權談判指南("本指南")旨在提高實施無線通信等領域的標準中，其 SEP 之透明度和可預測性；促進專利權人(rights holders)與實施人(implementers)之間的談判，以利防止或快速解決關於 SEP 授權的爭議。

作為公開發明的補償而對技術授予排他權之「專利」，與讓技術儘可能廣泛地普及之「標準」，雖然都對促進創新有所貢獻，但「專利」與「標準」看似矛盾，兩者之間也常存在緊張關係。自 1990 年代電信技術開始轉向數位化以來，這種緊張關係開始明顯，在以專利保護最新技術的同時也使最新技術標準化的趨勢下，結果導致有關 SEP 的爭議。

關於 SEP 爭議，許多人關心的兩個問題是"籍制(hold-up)"和 "反籍制(hold-out)"，專利權人和實施人從各自的立場來看，兩者哪一個較為嚴重存在爭議。

"籍制(hold-up)"是指當企業使用對企業經營極關重要的 SEP 提供重要社會基礎設施或服務而面臨禁制令威脅的情況。世界各國的判

決先例似乎正在趨向只有在有限的情況下才准許已為 FRAND 宣告之 SEP (即有 FRAND 聲明的 SEP) 這類禁制令的核發。儘管如此，隨著法院持續允許禁制令，對實施人而言，箝制仍然是一個問題。

另一方面，專利權人指出了"反箝制(hold-out)"的問題，即實施人在收到專利權人授權協議的要約後，因為預期專利權人要求核發 SEPs 禁制令會被拒絕而未能善意參與談判。

標準制定組織 (Standard setting organization "SSOs"，) 制定了 SEPs 規則 ("智慧財產權政策")，目的在防止爭議及促進廣泛使用實施技術標準所必需的 SEPs。這部分努力包括制定規則以確保 SEP 授權之"公平，合理和無歧視" ("FRAND")，這促使參與標準化的公司和其他各方向 SSOs 提出高品質技術，並為標準技術的廣泛採用做出了重大貢獻。

同時，也有強烈要求提高與 SEPs 重要性和有效性相關的透明度。一些專利權人可能會故意將他們的實際上並不是必要的專利，作為標準必要專利聲明給 SSOs，無論如何，在申請階段和標準尚未決定時，將專利聲明為必要是很普通的。因此，一定程度的過度聲明是不可避免的，與本應聲明卻未聲明比較起來問題要少得多。有人指出，決定

授權金時，至少部份與某些標準有關的 SEPs 數量成比例的產業實務，助長了這樣的過度聲明。

而 SSOs 通常不檢查以 FRAND 條件聲明的專利，實際上是否為必要，或者在標準創建過程中，對技術規範所做的更改是否使專利變為不是必要。此外，在 SEP 列表階段並沒有例行的第三方審核過程。

（授權談判的變化）

近年來物聯網（"IoT"）的普及，推動了全球第四次工業革命，越來越多的基礎設施和設備透過網際網路連接起來，這一趨勢正在改變使用無線技術設備的 SEPs 授權談判。

由於資訊和通信技術（"ICT"）領域的 SEP 授權談判，傳統上主要在電信公司之間進行，因此通常透過交互授權解決問題，而慣例是在開始進行服務之後必要時再進行談判。此外，來自同一行業使電信公司間更容易評估彼此專利的範圍、必要性和價值，因此他們傾向於對合理授權費率有相似的看法。

此外，隨著物聯網的普及，來自不同行業的公司已開始使用 ICT 的標準，而提高了它們也會被帶到談判桌上的可能性。例如，除了持有 SEPs 的電信公司之外，談判現在可能涉及終端產品製造商，如汽

車製造商以及提供服務和基礎設施的企業，這些企業本身並不持有強大的 SEPs，但需要使用它們。

此外，現在有一些案例，專利主張實體 ("PAEs") 不參與商業運作，而是僅僅通過主張專利來產生收入也成為有關 SEP 授權談判或爭議的當事者。

隨著授權談判的各方變得更加多樣化，授權談判的態樣也會發生變化。如上所述，鑑於資訊通信技術公司與其他行業公司之間正在進行授權談判透過交叉授權解決爭議變得越來越困難。此外，關於專利必要性和授權費率的分歧觀點也促使人們對 SEP 相關談判和爭議感到不安。

(創建指南的動機)

目前，來自各行各業的公司都發現自己涉入 SEP 授權談判，因此有需要提供適當的資訊，使不熟悉此類談判的企業能夠安心地進行談判。

隨著國內和國際與 SEP 爭議有關的案例不斷累積，世界各地的政府機構正在制定指導方針和政策文件¹。有關以 FRAND 條件支付授權金的思維方式也在一些司法案例被檢驗。

¹ 2017 年 11 月，歐盟委員會宣佈歐盟通信委員會通過標準必要專利授權 (SEP)，敦促 SSO 增加 SEP 透明度，並指出與 SEP 的 FRAND 授權條款有關的一般原則。

分析這樣的演進過程，並找出在談判程序和計算使用費率過程中，為衡平專利權人及實施人間之利益所應考量的因素，對整體發展是有益的。

B. 本指南的性質

本指南涉及的 SEP 是當前或原始專利權人對 SSO 已為 FRAND 宣告之專利。

本指南的目的不是設定規範，絕不具有法律約束力，也不是預測未來的司法判決。基於現階段國內外的法院判決、競爭當局的判斷及授權實務等的動向，盡可能客觀地整理有關授權談判相關的各種論點。

儘管限制已為 FRAND 宣告之 SEP 的禁制令的法源根據，依各國法律制度有所不同，但在許多情況下，不同的事實情況似乎導致不同國家的法院得出不同的結論。近年來以徹底探究是否善意談判的事實情況作為基礎，關於 SEP 授權談判中當事者應該如何進行的觀點，於國內外的法院判決中都可以看出有接近的趨勢。

在這些情況下，本指南試著說明關於採取哪些措施的話，可以被認為是"善意談判(negotiating in good faith)"，以便實施人可以迴避禁制令，且專利權人可以容易獲得適當的對價補償，此外，本指南還討論如何有效率地進行此類談判。

本指南提供在決定合理授權金時需要考慮的因素，而不是可自動計算授權金的"程式(recipes)"。換句話說，僅通過遵循本指南是無法機械地產出解決方案。因為 SEP 授權談判的多樣性以及談判各方的情況不同，每個特定案例都必須要有各自的解決方案，本指南中提到的所有議題並非都適用於所有談判。

因此，我們希望合格的專家在為處理 SEP 問題經驗有限的中小型企業（SME）等提供諮詢時可以使用本指南。

在訂定本指南時，我們邀請各界於 2017 年 9 月 29 日至 11 月 10 日期間提交提案，收到約 50 份來自日本國內外的答覆。我們還在 2018 年 3 月 9 日至 4 月 10 日期間徵詢公眾意見，收到來自日本和海外的約 50 條評論。此外，我們還與來自工業界、學術界和法律界的專家進行討論，他們提供了許多寶貴的評論和意見。本指南的內容，很大程度上需歸功於以上這些評論和意見。

隨著圍繞 SEP 授權談判的環境不斷轉變，我們計劃在一個公開和透明的過程中酌情檢閱和修訂本指南，以使本指南繼續發展並與時俱進。

II. 授權談判方法

A. 善意原則

FRAND 的意涵是"公平、合理、且非歧視"包含兩大面向：(1)談判過程本身及(2)授權條件。授權談判的最終目的是確認授權是否必要，且達成合理的授權條款，談判的過程將會影響禁制令是否會被認可。因此，本章將討論 FRAND 的第一個面向(談判過程)。

當被侵權時，專利權人原則上可行使禁制令請求權。然而，當善意實施人有意接受 FRAND 條件取得授權時，世界各地的法院判決一致性的對發出 FRAND 聲明的 SEP 專利權人聲請禁制令之救濟增加許多限制，此即為受 FRAND 條件限制的 SEP²，有一些獨立和重疊的法律機制可以實現這一目標。

第一個法律機制是契約。專利權人向 SSO 承諾專利權將依 FRAND 條件予以授權。在某些國家，此一承諾在 SSO 和專利權人之間具有契約約束力，契約將受特定法律規範（例如法國法律下與 ETSI³簽訂契約）。這些國家的法律允許第三方在為了該方的利益的情況下強制執

² 然而，一些法院裁決允許禁制令（*St. Lawrence v. Deutsche Telekom and HTC*（德國，地方法院，2015），*NTT DoCoMo v. HTC*（德國，地方法院，2016），*St. Lawrence v Vodafone and HTC*（德國，地方法院，2016），*Unwired Planet v. Huawei*（英國，高等法院，2017））。

³ 歐洲電信標準協會

行契約，因此第三方的實施人可以堅持讓專利權人根據 FRAND 條款授權。如果專利權人沒有這樣做，或者不提供 FRAND 條款，那麼它就違反了契約，也相對的不能執行其專利權。

另一個法律機制是競爭法。如果發現專利權人濫用了獨占地位，就構成違反競爭法的行為。

另外還有一個法律機制是禁止權利濫用原則⁴。

那麼，何種行為會被視為善意？雖然授權談判進行的方式需要由各方根據具體情況，以及專利實施國家或地區的法律和裁決而決定，但歐盟法院(CJEU)於 2015 年就華為與中興通訊案⁵所作的判決引起了廣泛的注意。它透過確定雙方在授權談判的每個階段應採取的行動，並提供兩當事者間善意談判的架構。該架構從歐洲競爭法的角度詳述了談判規則，但並不是各國法院判決都遵循此一架構。儘管如此，該架構通常被認為是鼓勵善意談判的有用方法，專利權人可以履行其 FRAND 條件，實施人可以將禁制令的風險降至最低，並繼續使用標準技術，而不用考量各國法律對有 FRAND 聲明的 SEP 談判規定的差異。

⁴ 在日本，SEP 專利權人向 SSO 提出的 FRAND 聲明不被視為第三方受益人（即實施人）的合同，並且專利權人被認為有義務誠實地根據民法規定的誠信原則與第三方（實施人）進行談判。如果未滿足這項義務，行使禁制令可能會被視為濫用權利（蘋果 v. 三星（日本，知識產權高等法院，2014 年））。

⁵ *Huawei v. ZTE*（歐盟，CJEU，2015）。

然而，這個架構並沒有提供關於談判的具體細節，例如兩造在談判的每個階段應該提出的資訊包含哪些內容，以及作出回應的期間。有人指出這可能降低授權談判的可預測性。

因此，本指南基於歐洲法院所開示的架構，參考各國法院和 SEP 爭議相關判決的實際作法，列出了關於當事者在授權談判的各階段對應的具體論點，談判架構最終應透過未來幾年積累的判決而整理出細節。

應留意本指南中提到的各種要素並不能保證為善意的行為。相反的，要對整個談判過程依個案進行全面評估。

再次說明，本指南並非設定談判規範，談判進展的方式應由各方根據具體情況確定。

[授權談判過程的步驟]⁶

第一步：專利權人提出授權談判要約(offer)。

第二步：實施人對取得授權表達意願。

第三步：專利權人基於 FRAND 條件提出特定要約。

第四步：實施人基於 FRAND 條件提出反要約。

⁶ 以下列表的五個步驟中並非每一步都是必須的。根據實際情況，步驟可能會有所不同。

第五步：專利權人拒絕反要約/透過法院或 ADR (Alternative Dispute Resolution) 解決。

(ADR，替代性爭議解決程序，係指使用訴訟以外的方法來解決爭議)

1. 第一步：專利權人提出授權談判要約(offer)

(總論)

一般而言，專利權人若懷疑實施人有對 SEP 侵權可能時，可藉由指出相關專利及指明侵權態樣而發起 SEP 授權談判^{7,8}。在某些情況下，管理多個專利權人在單一交易("專利池")中得到有效授權的架構的集管團體可以代替專利權人進行談判。

通常專利權人會被要求向實施人提出^{9,10}：

(1) SEP 確認文件(專利號列表^{11,12}、系爭標準技術的名稱、專利效力所及地域範圍等)。

⁷ *Huawei v. ZTE* 的架構 (歐盟, CJEU, 2015) 建議專利權人首先通過識別專利並指明他們被侵權的方式向實施人發出侵權通知。

⁸ 在通訊領域，因為有大量 SEP 的多方專利權持有人在實施人啟動業務運營之前透過更有效率的單次授權機制(專利池)取代與專利權人的談判，因此實施人往往是在收到專利權人發出的授權邀約後才開始談判。

⁹ 除此之外，還有一種觀點認為，專利權人可以通過提交第三方專家的評估和過去案例來證明自己的善意。

¹⁰ 在某些情況下，例如 SEP 具有授權案例可參考的情況下，實施人可以決定這種證明是不必要的。

¹¹ 在 *NTT DoCoMo v. HTC* (德國, 地方法院, 2016) 中，法院指出至少指明專利號。在 *Sisvel v. Haier* (德國, 高等法院, 2016 年) 中，法院指出，將 10 至 15 項代表性專利列為 "proud list" 是行業慣例。

¹² 在 *NTT DoCoMo v. HTC* (德國, 地方法院, 2016) 中，法院指出，專利權人需要告知實施人，專利已被宣告為 SSO 標準的必要條件。

(2)SEP 專利範圍與標準規格及或產品之對照表(侵權對照表 claim chart¹³)。

當專利權人持有大量 SEP 時，為使談判過程合理化，雙方有時會將談判限制於關鍵專利（參見 II. B. 4）。

(SEP 與技術標準和/或產品的對照)

專利權人在談判開始時向實施人提供相關文件，以便實施人可以了解 SEP 如何對應到技術標準和/或他們自己的產品。專利權人通常使用侵權對照表來表明實際生產的產品與專利之間的相關性。

侵權對照表也提供實施人分析是否實際侵犯 SEP。同時，專利權人也藉由提供侵權對照表來表達願意提供善意的資訊給實施人。

如果這些專利請求項包含在技術標準規格的範圍內，並且實施人宣傳其產品符合技術標準時，則表明專利請求項與技術標準本身之間的對應關係即可。因此，專利請求項與產品的對應關係並非絕對必要

¹⁴。

¹³ 在 *Sisvel v Haier*（德國，高等法院，2016 年）中，法院指出，在授權程序的這個階段，還沒有必要通過提供侵權對照表來解釋侵權行為。同時，在 *NTT DoCoMo v. HTC*（德國，地方法院，2016）中，法院指出基於發生事實侵權對照表足以證明侵權行為。

¹⁴ 在 *Fujitsu v. Netgear*（美國，CAFC，2010）中，法院指出，如果被告產品按照標準運作，那麼將請求項與標準進行比較與將被告產品與請求項進行比較是等同的。法院還指出，如果標準的一部分是可供選擇的，那麼符合標準並不能證明被控侵權人執行了該可選部分。

部分侵權對照表解釋了請求項用語與標準規格書相對應之處，這些解釋中也有可能包含機密資訊。在這種情況下，可以在授權談判中簽訂保密協議（不公開協議）。（參考 II.B.3。）

雖然專利範圍和標準文件都是公開的，且本身不是保密的，但專利權人通常傾向於要求簽署保密協議作為提供侵權對照表的條件，原因是專利範圍和標準文件之間的對應關係及其解釋為機密資訊。另一方面，實施人傾向於進行爭辯，如果侵權對照表僅提供請求項的術語和標準文件之間的簡單比較，則不構成機密資訊，也不應受到保密協議的拘束。

但如果專利權人要求實施人簽署保密協議作為提供侵權對照表的條件，而侵權對照表本身卻不含機密事實，則此一舉動將被視為非善意的行為。另一方面，如果實施人要求專利權人提供詳細的包含機密資訊的侵權對照表，同時拒絕簽署保密協議，這可能會增加實施人被認為惡意行為的可能性。

(SEP 必要性證明文件)

當專利權人與實施人對必要性無法達成共識時，可能會尋求第三者專家提供必要性相關見解。關於這點，JPO 審判合議庭將從 2018

年 4 月開始提供發明專利之標準必要性相關判斷的服務(不具法律約束力)。

專利權人根據自己分析判斷而做出對 SSO 的 FRAND 聲明的聲明文件，是基於專利權人的觀點，而不是來自中立第三方的判斷。

(專利權人行動應注意之處)

以下是專利權人可能會增加專利權人被視為惡意行為的可能性的舉措例示：

- (1) 在對實施人提出警告函之前，或提出警告函後，就立即提出禁制令請求訴訟；
- (2) 在對實施人提出授權談判要約前，沒有充分揭露指明 SEP 資料、侵權對照表或提示 SEP 必要性等文件，以便實施人可以理解專利權人的專利範圍；
- (3) 要求實施人簽訂保密協議，否則不提供侵權對照表，即使資料不包括機密資訊；
- (4) 要約時提出規定時間限制，不允許合理時間考慮；
- (5) 不向實施人披露專利組合的內容(組合涵蓋的技術，專利數量，地區等)。

然而，若是在之前授權給實施人後，因授權契約失效而重起的談判時，也有不認為專利權人沒有提供充足的專利資訊給實施人是惡意行為的判例。^{15, 16}

2. 第二步：實施人對取得授權表達意願

(總論)

當實施人收到專利權人所提供的授權談判要約後，實施人就算對授權內容有異議，也應對要約提出善意合理的回應以降低損害賠償之風險¹⁷。

在收到專利權人提示的 SEP 清單及侵權對照表後，若實施人確認有必要取得專利權人的授權，可對專利權人表達取得授權意願。有人認為，這種意願的衡量應該由實施人的具體行為而不是言語來判斷，換句話說，不僅僅是意願的表達，而是實施人進入談判的具體表現。

有一觀點提到，實施人收到專利權人所提供的授權談判要約後，即使有關必要性、有效性及侵權之該當性討論都還在進行中，實施人

¹⁵ *Unwired Planet v. Huawei* (英國，高等法院，2017)。

¹⁶ 然而有一種觀點認為，SEP 授權人的專利組合可能發生了重大變化是值得關注的（例如，專利已添加到組合或已到期）。

¹⁷ 在 *Huawei v. ZTE* (歐盟，CJEU，2015) 中，法院指出，涉嫌侵權者應根據公認的商業原則並善意地對 SEP 持有人的要約作出積極的回應，這個必須遵守的事項建立在客觀因素的基礎上，特別意味著不能拖延。

必須立即表達取得授權的意願，以保有挑戰這些爭點的權力。然而實務上兩造會先就必要性，有效性及侵權之該當性進行討論後，實施人才會對專利權人表達取得授權意願。

(實施人的對策)

實務上，專利權人及實施人在授權談判過程不見得會有一致的結論，且對必要性、有效性及侵權之該當性無法達成共識。這種狀況下，實施人可以表達在不放棄挑戰這些爭點的權利下取得授權^{18,19}。

例如，實施人可能想要取得授權，依然可以爭議以下各點：

- (1) 專利是否為 SEP
- (2) 專利是否有效
- (3) 實施人是否侵犯這些專利
- (4) 專利是否可實施²⁰
- (5) 行使權利的主體是否為該發明真正的專利權人
- (6) 專利是否權利耗盡

¹⁸ 在 *Huawei v. ZTE*(歐盟, CJEU, 2015)中，法院指出，實施人在“為在獲得授權的談判過程中提出質疑、這些專利的有效性、專利是否為標準技術所必須..... 或者保留將來提出上述質疑的權利有所苛求”，法院也沒有讓實施人放棄他們的辯護，即使他們表示願意取得授權。

¹⁹ 在 *Apple v. Samsung*(日本知識產權高等法院, 2015 年)，儘管實施人蘋果堅持認為其產品沒有侵犯，並認為專利無效，但法院認定蘋果有意願取得授權。

²⁰ 根據美國法律，如果專利權人對美國專利商標局做出不正行為，例如例如為了欺騙而隱藏資訊，則專利權可能無法執行。(Therasense 訴 Becton(美國, CAFC, 2011))。

實施人提出上述質疑時，可能會被要求提出以上懷疑的根據事實。

例如：

- (1)提供實施人反駁不侵權的依據文件；
- (2)作為主張專利無效的根據之先前技術。
- (3)說明專利為非必要的技術資訊；和
- (4)說明專利為不可實施的依據文件。

(合理的回應時間)

當專利權人沒有提供充足的資料給實施人時(例如沒有包含 SEP 清單、侵權對照表等)，實施人最好能立刻對專利權人請求補齊資料以降低損害賠償之風險。

當實施人收到專利權人的談判要約到提出表達接受授權的意願所需要的時間會由數個因素所影響，例如涉及的專利數量、技術複雜度、實施人的技術水準、雙方先前的關係、交易往來、以及兩造就必要性、有效性及侵權該當性的爭論。

若只涉及少數專利，且實施人熟悉相關領域，實施人在較短的時間回應接受授權的意願是可預期的。

相反的，若涉及大量的專利且實施人對該領域並不熟悉，則數個月的時間是合理的。例如：實施人的產品裡面的一個涉及 SEP 零件是

由第三方所供應，實施人需要從供應商取得技術資訊，可能需要較多時間才能回應。若第一次的回應需要較長時間，實施人最好要能向專利權人說明延遲回應的原因，以免被視為故意拖延（參見 II.B.1.）。

（實施人行為該留意之處）

實施人有以下行為將會被視為非善意：

- (1) 即使在繼續使用侵權（或潛在侵權）技術的情況下，沒有說明延遲回應的理由或是對談判完全不回應²¹。
- (2) 聲明除非先提供所有 SEP 的必要性及有效性根據，否則不會啟動談判。
- (3) 不合理的延遲談判，例如：持續要求專利權人提供與其他人有關無法公開的保密內容。
- (4) 完全拒絕簽署保密協議，同時要求專利權人提供侵權對照表，包括詳細的包含保密資訊的請求項解釋，或對保密協議條件進行反復修改以延遲談判。
- (5) 持續給予無實質內容的回應。
- (6) 只因為其他人也還沒有達成授權協議而拒絕取得授權。

²¹ 美國司法部和美國專利和商標局的政策聲明(2013年);在 *Apple v. Motorola* 案(美國,CAFC, 2014)中,法院指出,如果侵權人單方面拒絕 FRAND 專利使用費或藉由無理由的拖延談判以達成相同效果,則可以提出強制令。

即便專利權人沒有提供完整的參考資訊，實施人沒有加以回應即可能視為惡意。在這種情況下，實施人至少需要對專利權人請求具體和必要的參考資料來回應專利權人以降低損害賠償之風險。

當關於 SEP 的必要性、有效性和侵權該當性的討論仍在進行時，如果實施人沒有盡速表明接受授權的願意，不一定被認為是惡意行為。但也有一些法院認為，在討論 SEP 必要性、有效性和侵權該當性的同時，實施人應當立即表明取得授權的意願^{22, 23}。因此，從減少禁制令風險的角度來看，實施人應該在談判初期表達接受授權的意願，同時保留其對 SEP 的重要性、有效性和侵權等問題質疑的權利，這將更為安全。

3. 第三步：專利權人基於 FRAND 條件提出特定要約

(總論)

如果實施人表明接受 FRAND 條件下授權的意願，則專利權人可以立即基於 FRAND 條件提供授權要約給實施人。除了表明其授權費計算方法（參見第 III 節）外，專利權人應特別提出為什麼授權要約符合

²² 在 *St. Lawrence v. Vodafone* 及 *HTC* (德國，地方法院，2016) 中，法院指出，專利權人發出初步警告後，即便考慮到實施人是一個網絡運營商無法立即表示獲得授權的意願，並被允許在一段時間內與受挑戰手機的製造商進行磋商，然而，需要 5 個月的時間也是過長。法院在 *St. Lawrence v. Telekom* 及 *HTC* (德國，地方法院，2015) 中表示，考慮到實施人是一家手機製造商，在專利權人發起侵權訴訟後需要 3 個月的時間來表達願意取得授權，時間過長。

²³ *Huawei v. ZTE* (歐盟，CJEU，2015)

FRAND 條件的具體根據，這是為了讓實施人能適當地確定所提出的條件是否合理和無歧視²⁴。

對於包含大量 SEP 的授權組合，即使專利權人以過去可比較的實際授權案例之提供授權金條件，該專利權人仍然可提供實施人瞭解的具體理由，以確定這些條款是否合理和無歧視。

這些具體根據包括：²⁵

(1) 專利權人如何計算授權金的說明²⁶ (專利權人應充分解釋其計算方法，以便實施人客觀地瞭解所專利權人提交的條件符合 FRAND 條件。)²⁷

(2) 如果有的話²⁸，可比較的授權案例及其條件的清單(可能會根據保密協議決定揭露程度，包括向其他公司支付或收取等值技術的專利授權費、專利池使用費等)。(參見 II. B. 3 和 III. A. 3. a.)

(專利權人行為之注意事項)

專利權人的下列行為可能被視為惡意，例如：

²⁴ 在 *Philips v. Archos*(德國地方法院，2016)中，由於專利授權費計算方法未包含在 FRAND 的要約中，因此沒有保留尋求禁制令救濟的權利。

²⁵ 例如，專利權人也可以表達產品或元件的價格作為專利授權費計算的基礎，或是多個專利權人對多個 SEP 的持有比例，以及專利到期日。

²⁶ 在 *Sisvel v. Haier*(德國，高等法院，2016)中，法院指出，專利權人需要明列專利授權費計算基礎的相關因素。

²⁷ 在 *NTT DoCoMo v. HTC*(德國，地方法院，2016)中，法院指出，專利權人需要使實施人能夠理解該邀約是基於客觀標準且滿足 FRAND 的。

²⁸ 在 *Sisvel v. Haier*(德國，高等法院，2016)中，法院指出，如果存在與該專利組合相同特性和範圍的授權計劃，則有必要對該授權計劃進行比較。

- (1)在提示符合 FRAND 條件前，對表示願意接受授權的實施人提出禁制令請求訴訟，以便在授權談判中作為談判手段^{29, 30}；
- (2)不管談判正在進行中，向有意願依 FRAND 條件取得授權之實施人的業務合作夥伴發出警告信³¹；
- (3)相較於法院裁決和可供比較的授權案例之條款，提出明顯不合理條件的要約³²；及
- (4)沒有解釋如何計算授權金，也沒有說明授權要約符合 FRAND 條件。

4. 第四步：實施人基於 FRAND 條件提出反要約(counteroffer)

(總論)

如果實施人不同意專利權人提出的 FRAND 條件，則實施人可進行符合 FRAND 條件下的反要約。在提出反要約時，除了指明授權金計算方法(參見第 III 節)外，實施人還應指出具體根據，證明其反要約是以

²⁹ 在 *Realtek v. LSI*(美國聯邦地方法院，2013 年)中，法院指出，在以 FRAND 條款提供授權之前尋求禁制令救濟是違反合約義務的。

³⁰ 在 *Microsoft v. Motorola*(美國，第九巡迴上訴法院，2012)中，法院表示，在美國法院作出裁決之前，在德國的相關案件中尋求禁制令救濟是一種“煩惱或壓迫”。

³¹ 在 *Imation v. One-Blue* 案(日本，地方法院，2015)中，法院指出，對表示願意根據 FRAND 條款獲得授權的實施人的客戶表達專利權人有尋求禁制令救濟的權力，是一種權利的濫用，屬於不正當競爭行為。

³² 在 *Microsoft v. Motorola*(美國聯邦地方法院，2012)中，法院指出，由於 FRAND 的聲明，可預期各方將就 FRAND 授權進行談判，因此從邏輯上來說，最初的報價不一定符合 FRAND 條款，但每份合約必須遵守合約中固有的誠信和公平交易的默示義務。在 *Unwired Planet v. Huawei*(英國，高等法院，2017)中，法院指出，談判中提供的高於或低於 FRAND 的費率，但不破壞或妨礙談判是合法的。

FRAND 條件進行的，這是為了讓專利權人確定所提出的條款是否合理和非歧視。

這些具體根據包括：

- (1) 解釋實施人提出的授權金是如何計算的(足以讓專利權人客觀地理解所提交的條款符合 FRAND 條件)；及
- (2) 如果有的話，提供可比較的授權案例清單及其條件(根據保密條款而可能揭露或不揭露的內容，包括經由專利池支付給其他公司或從其他公司獲得的同等技術授權金，專利組合授權金等)(參見 II. B. 3 和 III. A. 3. a.)。

(合理的回應時間)

當實施人收到專利權人基於 FRAND 條件的授權要約後，實施人提出反要約的合理時間是根據實際情況決定的。當 SEP 的技術不複雜時，實施人可以在相對較短的時間內提出反要約。當技術較複雜或其他問題需要一定的作業時間來回應時，實施人數個月才做出回應可能是合理的。

決定提出反要約的合理時間的可能因素包括：涉及的專利數量、技術的複雜程度、涉及的產品數量和類型、是否存在任何可提供比較的專利授權案之費率、以及談判是全球或區域的專利授權等。

(實施人行為之注意事項)

以下是實施人可能會增加實施人被視為惡意行為的可能性的列舉例示：

- (1) 在專利權人提出基於 FRAND 條件的授權要約後，不以 FRAND 條件提供任何反要約³³；及
- (2) 根據法院判決和可比較的授權案例之條件相比，提出顯然不合理的反要約，並在談判過程中堅持該反要約³⁴；或
- (3) 沒有解釋提出反要約的授權金是如何計算的，也沒有說明反要約是否符合 FRAND 條件。

當專利和標準規格之間的技術關連性以及專利的有效性等需要進一步討論，專利權人又沒有具體的 FRAND 條件提案時，實施人未提示 FRAND 條件的反要約不會立即被視為惡意行為。

³³ 在 *Apple v. Motorola* (美國，CAFC，2014) 中，法院指出，當實施人單方面拒絕 FRAND 專利授權或藉由無理拖延談判以達成相同效果時，此時禁制令可能是合理的。在 *NTT DoCoMo v. HTC* (德國，地方法院，2016) 中，實施人在收到 FRAND 要約後 1.5 年內沒有做出任何回應或反要約，並且在上訴半年後法院授予禁制令救濟。

³⁴ 同註腳 32

5. 第五步：專利權人拒絕反要約/透過法院或 ADR 的爭議協議

(總論)

一般而言，談判通過專利權人和實施人之間的要約和反要約進行，如果專利權人拒絕接受經由實施人提出的反要約並且各方未能達成協議時，並且如果一方或雙方不希望在未達成協議的情況下浪費時間，當事者會想要經由訴訟來解決³⁵。

當事人可能同意經由 ADR(例如調解或仲裁等)作為訴訟的替代選擇方案來解決爭議。

(ADR 的利用)

因為實際上不可能經由法院確定數十件、甚至數百件 SEPs 的必要性、有效性及是否侵權，通常專利權人多會選擇數件重要的專利權來提起訴訟。有些人認為，調解和仲裁等 ADR 具有更大的程序靈活性使其在更多的國內和國際專利上迅速解決 SEP 爭議更為有效。

再者，除非以故意延遲談判或增加談判花費為目的外，跟訴訟相比，ADR 可以是更迅速更節省成本的解決方法³⁶。除此之外，當事者

³⁵ *Realtek v. LSI* (美國，聯邦地院，2013) 實施人拒絕支付 FRAND 條件的授權金，又拒絕參與決定 FRAND 條件之談判時，專利權人行使禁制權是適當的。

³⁶ 雖然像仲裁之類的 ADR 在每一個案子不見得都比訴訟更快更節省成本，但有一個廣泛的共識就是仲裁在效率上比起訴訟有許多優點(Benefits of Arbitration for Commercial Disputes, American Bar Association)

可以更有彈性地設定他們獨自的規則及手續，例如，當事者可以同意仲裁者不考慮 SEPs 必要性及有效性，只決定在 FRAND 條件下的授權金³⁷。

特別是可以利用國際仲裁來達成全球性一次解決，因為經由紐約公約可以認定及執行海外的仲裁判斷。

但有人認為，使用 ADR 會有一些缺點。例如，ADR 要求爭議雙方事先達成協議，這意味著程序上的分歧可能會造成拖延；經由 ADR 很難確定專利權的有效性；而且 ADR 的內容未公開，因此缺乏透明度。

一些人認為，提議或接受 ADR 的使用可以被視為善意談判的證據，而另一些人則認為在大多數情況下，它是一個相當弱的善意或惡意指標。無論哪種方式，雖然拒絕 ADR 選項可能不會立即被視為惡意，但在某些情況下繼續這樣做可能被視為惡意談判態度³⁸。

(由實施人所提供的擔保)

於 CJEU 對 *Huawei v. ZTE* 案判決所提出的架構，在被控侵權者於簽訂授權契約前就使用 SEP 而且反要約被拒絕時，被控侵權者必須提出符合歐洲商業實務認可的適當擔保，例如提供一個銀行擔保或存入必要擔保金，它還表示"對這種擔保的計算必須包括過去使用 SEP

³⁷ 仲裁專家組可以決定某些個別的議題或針對這些議題作出不具拘束力的建議。

³⁸ *Huawei v. Samsung* (中國大陸、中級法院、2018 年)

的行為的數量，而且被指控的侵權者必須能夠就這些使用行為作出說明。"這是基於實施人強烈堅持支付授權金意願同時，卻在沒有支付的情況下使用專利是矛盾和不公平的觀點。

雖然提供該擔保可能會被認為善意的考量因素之一，然而在歐洲以外的區域如日本或美國實施人不提供擔保也不一定就會被認為惡意，然而，有一種觀點認為，如果實施人缺乏財務能力來履行最終要簽訂的授權契約下的財務義務，那麼實施人因無法提供適當擔保，可能會被視為惡意談判態度。

還有一種觀點認為，提供擔保使雙方都有動機來善意進行談判。

(行使禁制令請求權)

世界各國都累積許多 SEP 相關禁制令的判例，在這些判例中大部分法院對善意對應的實施人之行使禁制令請求權都有限制。對於談判態度非善意之實施人，認為允許專利權人行使禁制令請求權是適當的。

然而，限制 SEP 專利權人禁制令請求權之根據各國並不相同。例如，美國最高法院在 eBay 案³⁹中判決詳細說明對 SSO 之 FRAND 宣言對

³⁹ 美國一般而言，在 *eBay v. MercExchange* (US Supreme Court, 2006) 揭示禁制令須考量 4 個條件，原告必須證明(1)具有無法回復之損害；(2)法律上的損害賠償救濟手段不足；(3)禁制令可以平衡原告與被告之損失；(4)禁制令無損公共利益，關於 SEP，*Microsoft v. Motorola* (美國聯邦地院, 2013) 及 *Apple v. Motorola* (美國, CAFC, 2014) 法院認為對 SSO 之 FRAND 宣言屬

第三人以及契約上的效果作為禁制要點之觀點，英國對 SSO 之 FRAND 宣言對第三人以及契約上的效果之觀點⁴⁰，歐洲因濫用支配地位而違反競爭法的觀點⁴¹，日本是從禁止權利濫用的觀點⁴²，各種不同的限制行使禁制令請求權的判例都有。

再者，日本及歐洲主管公平競爭當局都建議對一個願意獲得 FRAND 授權的實體，行使禁制令請求權可能會違反競爭法⁴³，美國主管公平競爭當局則不同意這種行為會構成違反競爭法的基礎⁴⁴。

B. 效率性

為使談判順利進行，除善意性之觀點外，效率性之觀點也是十分重要。以下段落說明在 FRAND 條件下，有效率進行談判應該注意的重點。

[有效率談判之重要因素]

1. 通知談判期程；

於專利權人對 SSO 的契約，不頒發禁制令，並說明專利權人不滿足 eBay(美國最高法院, 2016)案其中一個因素"具有無法回復之損害"因為專利權人可以獲得實施人的授權金。

⁴⁰ *Unwired Planet v. Huawei* (英國高等法院, 2017)法院認為對 SSO 的 FRAND 宣言的效力延伸到第三者是不成比例的, 不發給 Unwired Planet 禁制令。

⁴¹ *Huawei v. ZTE* (EU, CJEU, 2015)法院指出專利權人在尋求禁制令救濟時必須有的步驟, 例如警告實施人或是提出具體紙本基於 FRAND 條件的授權要約, 法院指出如果實施人故意延遲專利權人所採取的步驟時, 禁制令並不違反競爭法而且尋求禁制令救濟也是正當的。

⁴² 日本並無任何法令限制禁制令(日本專利法第 100 條), 但就 SEP, *Apple v. Samsung* (日本, 智裁高院, 2014)對願意得到授權的人提出禁制令救濟會被視為權利濫用。

⁴³ 例如 *Google v. Motorola* (U.S., FTC, 2013); *Motorola v. Apple* (EU, EC, 2014); *Samsung v. Apple* (EU, EC, 2014); *Huawei v. ZTE* (EU, CJEU, 2015); "Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act" (The Japan Fair Commission, 2016)

⁴⁴ 美國司法部反托拉斯部門 Assistant Attorney General Makan Delrahim 指出作為司法部的觀點, "重要的是要認識到, 違反 SSO 規則而限制專利權人之禁制請求權的規定應作為契約或詐欺的問題予以適當考慮, 並且很少有案件會被視為競爭法問題"。

2. 供應鏈談判之主體；
3. 保護機密資訊；
4. 作為談判對象專利之選擇；
5. 授權合約之地域範圍；
6. 專利池授權；
7. 提升 SEPs 透明性。

1. 通知談判期程

為使談判順利進行，當事者最好能通知對方於本文 II. A 段落中所述之各階段全部期望時程表。

每個案子之必要談判期間可能會有極大差異，有關合理預設談判期間之考量要素，包括但不限於：作為談判對象專利的數量、技術的複雜度、不同產品的數量及作為談判對象產品的種類、產品的種類及性質、第三者供應商是否需要參與談判、是否存在係屬於法院或智慧局中之必要性或專利有效性爭訟相同案件以及專利權人已經授權 SEPs 的數量等。

在實施人欲確保相對較長談判期程時，有意見認為有必要向專利權人說明具體理由並獲得理解。

當然，隨著談判的進展，可能發生中途變更談判期程的情形。然而，儘早討論及釐清預設之談判期程是可以使雙方能夠就可能的談判期程達成共識⁴⁵。

特別是當產品生命週期變短時，談判期間過長可能會造成產品技術過時，以致於專利權人無法及時回收下一代技術開發投資成本。再者，也有人認為，長期的談判也可能導致工程師和其他本來應該被用於研發的資源被用於談判，從而造成重大負擔。

雖然有人認為通知授權談判的預估時間可能會增加被視為善意行為的可能性，但也有其他人認為不通知預估時間並不一定就會被視為惡意行為。

2. 供應鏈談判之主體

(總論)

隨著物聯網的普及，標準規格的利用更為常見。在談判中經常出現的一個議題，是製造供應鏈中的哪一個主體才應該是授權契約的締約主體(例如零件供應商或最終產品製造商)。有關授權談判的主體依業界慣例，只要當事者同意就沒問題，然而，例如在裝置於最終產品中的零件實施 SEP 時便產生問題。

⁴⁵ 雖然全部談判時間會因個案而異，有人建議迅速完成談判的粗略參考如下，例如，包含多個專利組合的交互授權這種複雜的案例可能在 12 個月內完成，較少 SEP 家族的單向授權在 9-12 個月內完成，以及少量專利的簡單單向授權在 6-9 個月內完成，另一方面，也有不喜歡任何關於談判時間表的數字基準的概念。

雖然授權談判主體的層級應該根據實際案例決定，但為專利權人容易管理授權，專利權人傾向和最終產品製造商簽訂授權契約⁴⁶。另一方面，也可見最終產品製造商希望提供最具技術零件的供應商作為授權契約的當事者的趨勢，這種趨勢，特別是有關支付授權金，由供應商負責簽訂專利賠償契約為慣例的產業更為明顯。

(參與授權談判之實施人)

一般而言，由專利權人決定與供應鏈中的哪一個供應商締結授權契約，例如：最終產品製造商、零件製造商、附屬零件製造商等。

另一方面，有關已為 FRAND 宣告之 SEP，是否應該授權給任何想得到授權的人，在國際上是有爭辯的^{47, 48}。

一些最終產品製造商認為當零件製造商要求成為授權談判之當事者時，專利權人如果拒絕與零件製造商談判，是歧視且違反 FRAND

⁴⁶ 雖然有些人認為專利權人希望與最終產品製造商談判的原因是，他們希望他們能夠以這種方式獲得更多的授權金，就像根據計算基礎而改變授權金費率一樣（參見 III. A. 2），授權費率也會根據談判主要參與方在供應鏈中的位置（最終產品製造商較低而零件供應商較高價格）而變化，導致一些締約方建議與最終產品製造商進行談判不必然會產生更多的授權金。

⁴⁷ 專利權人必須授權給所有想得到授權的實體不論是供應鏈中的哪一個層級的這種想法一般被稱為"license to all"。另一方面，FRAND 宣言被認為是並非要求授權給所有利用標準技術的當事者，而是確保想利用標準技術的人可以使用該技術的機制，一般稱為"access for all"。

⁴⁸ 再者，2015 年美國電機電子學會(IEEE)修改專利政策，敘述專利權人對要求授權的所有人必須有授權意願，關於這種見解，SEP 所有權人提出反對的意見。(IEEE-SA Standard Board By laws 2015)

承諾，另一方面，也有認為當專利權人要求最終產品製造商作為授權談判之當事者時，如果最終產品製造商拒絕所有談判是不適當的。

再者，有意見認為如果專利發明的重要本質部分只使用在由供應商提供的零件上時，由供應商作為授權談判的主體是適當的，同時，也有意見認為如果專利發明的重要本質部份對最終產品有貢獻的話，由最終產品製造商作為授權談判的主體也是適當的。

不管如何，必須注意如果供應鏈中有一個實體未得到授權時，不論是供應商或是最終產品製造商都會有針對侵權行為被宣告禁制令的風險存在，所有供應鏈實體都必須留意有關授權契約的簽署狀態。

(被授權談判對象之觀點說明)

有意見認為由最終產品製造商進行授權談判是最有效率的，授權談判可以包括產品所有零件，因而最小化必要談判的數量，也同時減少談判成本、也可以避免供應商間授權條件差異等議題⁴⁹。

另一方面，其他一些人認為，在談判中供應商做為談判的當事者會更有效，例如少數供應商向大量最終產品製造商供應零件時，專利權人可以通過與這些供應商進行授權談判來盡量減少談判次數。

(權利耗盡及權利金重複收取的觀點之說明)

⁴⁹ 有一種觀點是，如果 SEP 不限於一個零件（即一個 SEP 組合不僅僅包含一個零件），那麼在談判中包含零件供應商可能會將談判不必要地複雜化，因為這會導致將 SEP 組合分割或分成子歸類。

一般都認為受專利保護之產品，由專利權人或其授權實施人合法銷售進入市場後，專利權即已耗盡，專利權人對於購入該物之人無法行使權利⁵⁰。因此，專利權人於一個供應鏈中，與複數供應商締結授權契約時，哪一個權利耗盡變得不清楚，也可能容易產生專利權人重複收取授權金或對專利權人支付過少的問題，也有意見認為由最終產品製造商來進行授權談判，便可以避免這些問題。

另一方面，也有意見認為因為最終產品製造商在確定上游簽訂的授權協議狀態和確定權利金重複收取問題方面會有困難，因此，在供應鏈中，將製造包含在專利技術範圍內的零件的各方作為授權談判的主體，在避免權利金重複收取問題方面是有價值的。

(從技術內容觀點之整理)

有些人認為，如果不具有所涉及技術的詳細知識的最終產品製造商是談判的主要參與方，那麼在整個談判過程中，他們將需要與其所有供應商進行協調，這可能會延長談判過程並增加成本。因此，他們

⁵⁰ 在美國，當零件製造商擁有專利授權並且包含該授權零件的最終產品被出售時，可能無法從最終產品製造商處獲得權利金，因為該專利已被該零件第一次銷售時耗盡(*Quanta v. LG*, USA Supreme Court 2008)，也就是說，當"實質上實現專利的基本特徵的零件只有合理及預期的使用到較大產品中實施該專利時"，已售出的該零件可能會將專利耗盡到更大的產品。另一方面，*Apple v. Samsung*(日本，知財高裁 2015)說明當專利權人販售零件給只使用於最終產品的生產時，雖然專利權耗盡，但第三者未獲得默示的承諾而將該零件使用於製造最終產品時，專利權並沒有耗盡。

認為，對於那些落在專利請求項範圍內的技術之供應商，具有必要的技術知識，來參與授權談判可能會更有效。

相反，從專利權人的角度來看，還有一個建議是希望與最終產品製造商進行談判，因為就算不讓供應商參與談判，也有可能從供應商那裡獲得有關技術內容的資訊。

(授權金負擔之分配)

在產品販售後，專利權人要求支付授權金時，於供應鏈內如何分攤授權費用便成為一個議題。特別是在資訊通信領域，事業開始之後才進行授權談判已經是慣例，更容易產生這類的問題。

也有一些業者簽定專利賠償契約時，要求供應商支付授權金，在這種情況下，假如是由最終產品製造商作為主體所談判的授權金，有可能與零件販售價格相比過大而要求供應商支付的情形發生⁵¹。

為避免這種情況，實務上常見將 SEPs 排除在專利賠償契約的對象之外。有人認為，為了避免給供應商造成過大的負擔，應根據專利請求項範圍內的發明的主要部分，在整個供應鏈中分配授權費用。

也有一些意見指出，在專利賠償契約中，加入如果供應商沒有獲得參與授權談判的機會時，免除供應商支付授權金責任的條文也是合

⁵¹ 有法院判決認為，如果供應商對專利賠償契約的締約方不履行向最終產品製造商提供必要文件等的義務，則他們應該承擔最終產品製造商支付的部分授權費用（*Softbank v. Kanematsu*（日本智慧財產高等法院，2015））。

理的。有些人還建議，可以合理地列入一項規定，免除供應商承擔超零件價格相應金額的責任。另一種觀點是，如果供應商被要求承擔授權費，那麼他們的零件價格應該反映 SEP 的技術價值。

3. 保護機密資訊

(總論)

所謂保密契約(非公開契約)確保在談判中所揭露之商業或技術面上敏感資訊不揭露給第三人。經由簽定保密契約，當事者較容易揭露敏感資訊，因此導致較有效率的授權談判。

另一方面，當事者在簽定保密契約時，必須留意契約上的文字用語，以避免將來無法於法庭上提出作為善意談判證據之風險。

(實施人的機密資訊)

實施人方的機密資訊可包含市場預測及販售資訊等商業相關資訊、產品相關一般未對外公開之技術資訊等。

如果專利權人對不向公眾開放的產品或製造方法行使 SEP 權利，實施人可能想要考慮是否公開機密的技術資訊(例如半導體設計圖或電腦軟體原始碼)以便能有效地對抗專利權人所提出的特定侵權理由。

相比之下，如果談判的標的是涉及侵權的產品是物，例如一般用途的機構發明，專利權人評估物品是否侵害其專利，從檢查產品就可以很明顯判斷是否實施專利，實施人可能不需要揭露機密技術資訊。

當討論對象是專利請求項與標準規格文件的對應關係時，有關實施人產品的技術性機密資訊就沒有揭示的必要。

（專利權人的機密資訊）

專利權人的機密資訊，包含請求項用語與相關標準規格文件對應段落的解釋（參照 II. A. 1）、用以說明授權支持 FRAND 之條件例如可比較的授權金比率及額度等授權條件。

（保密契約之條文）

簽定保密契約時，必須考慮各種談判的事情，例如以下各條都必須討論：

- （1）哪種資訊必須保持機密；
- （2）誰可以接受機密資訊；
- （3）機密資訊的表示方法；
- （4）是否包含口頭傳達之資訊；
- （5）契約的有效期間；

- (6) 是否可作為之後的訴訟抗辯使用；
- (7) 保密義務的期限；
- (8) 免於保密的資訊（公知資訊和合法獲取的資訊等）。

（授權談判過程、內容、結果之保持秘密）

對於當事者間關於授權談判的過程、內容、結果是否可以成為保持秘密的對象有相關的檢討，一方面，在一系列談判中的甚麼時點揭示了什麼樣的資訊等事實在衡量企業或專利當事者的思維方式及態度通常很重要，而且各方往往希望完全保密，對於甚至包括所產生的授權協議的存在都是保密的，以便確保例如僅僅故意選擇披露談判程序的某些部分。

另一方面，經常授權協議之存在及授權內容並不被視為機密，以便將來這個協議可作為"可比較授權案例"之用。考量以上，當事者必須檢討譬如是否所有授權同意之存在、授權全部的項目都作為機密，還是僅金錢方面相關條件作為機密、或還是僅販售量（例如過去販售量）才作為機密等。

4. 作為談判對象專利之選擇

授權談判是以專利組合為基礎還是由各專利進行，由各方根據個案具體情況決定。從全面解決的角度來看，SEP 授權談判通常以專利組合談判來進行。

然而，當權利全人擁有大量 SEP 時，雙方可能會討論將談判主題限制為"代表性"專利，以簡化談判過程。在這樣做時，有一種觀點認為，各方可能希望解釋選擇作為代表性專利的理由。

例如，當有數百件相關專利時，當事者進行討論視為具有最高價值的專利(一般最多 30 件)⁵²，或是隨機取樣以便有效評估整體的價值。兩當事人也可以將 SEP 組合內的專利由高價值至低價值分出各階層，分析各階層中的前幾名最有價值的專利，以判斷整體組合的價值，並彙總比較結果。在這種情況下，有一種觀點認為，將所有授權契約，包括不是討論主題的 SEPs，作為一個整體包裹在管理上也是一種有效的方法。

當事者也許想要討論除了 SEP 作為談判對象之外，是否也要包含非 SEP 專利⁵³。然而還是由各方決定選擇要包括哪些專利在內，例如，

⁵² *Sisvel v. Haier* (德國，高等法院 2016)法院要求專利權人從 400 件專利的專利組合中提出 10 到 15 件專利的"proud list"並解釋選擇這些專利之理由。

⁵³ 於授權談判中，當專利權人要求於 SEP 中加入非 SEP 專利作為授權對象時，必須留意不要抵觸競爭法之「搭售」行為，條件是專利權人不會利用其市場力量強制支付非 SEP 專利。有觀點認為，根據競爭法原則，組合授權可以是有效的，並且這種授權效率有可能超越與搭售相關的競爭法問題(美國司法部及美國聯邦交易委員會，反托拉斯基準(2017))。

將商業上必要專利(一個存在另一個技術替代之專利，但因為成本/效能因素而實際上無法迴避)⁵⁴或非 SEP 專利包含在談判中也是有效率的。也有通過特殊架構授權的實例，實施人可以選擇他們希望授權的 SEPs⁵⁵。

5. 授權合約之地理範圍⁵⁶

有關授權合約之地理範圍，當事者通常檢討授權合約只限定於某一區域或是全球適用，在設定地理範圍時，當事者可能希望根據具體情況考慮實施人是在全球多個地區生產還是銷售產品，以及專利權人於這些區域擁有專利的數量及強度。

也有意見指出，考量以資訊通信規格標準化為中心之技術，在國際上流通的現況，實施人目前產品製造或販售所在的國家或區域外，再加上未來有可能產品製造或販售所在的所有國家或區域之 SEP 作為談判的對象是有效率的⁵⁷。還有一種觀點認為，全球授權契約允許更容易和更有效的授權管理，例如，如果實施人在地理上擴展其業務，則不需要修改協議。另一方面，也有見解指出實施人只在或有具

⁵⁴ 某些 SSOs 在 IPR 政策中明確排除商業必要性，定義必要性只基於技術(包含技術之專利必須是技術性或工程性課題)

⁵⁵ 例如，在一些專利池中，SEP 被分為基本功能和可選項，實施人可以選擇他們希望授權的 SEP 的範圍。

⁵⁶ 關於一國法院設定全球性授權條件有許多討論，*Unwired Planet v. Huawei* (英國，高等法院 2017)雖然實施人 Huawei 拒絕法院設定全球授權條件，法院依然設定全球授權條件。然而，*TCL v. Ericsson* (U.S. federal circuit court, 2017) 法院設定全球授權條件，因為實施人 TCL 已經同意法院設定全球授權條件。

⁵⁷ *Unwired Planet v. Huawei* (英國，高等法院 2017) 法院認為以實施人目前製造或販售所在的所有國家及地區以及/或將來可能的國家及地區論述 SEP 是合理的。

體計畫在特定的國家或區域實施，應該訂定以該國家或區域為範圍之授權契約。

再者，有可能訂定不同地區不同授權條件之全球授權契約⁵⁸。

如果實施人在多個地區生產和/或銷售其產品，則認為只有在這些特定的國家/地區中，實施人請求專利權授權協議時，應考慮每個專利的具體情況，謹慎採取措施防止在談判中成為拖延的手段。

6. 專利池授權⁵⁹

在專利池中，權利權人和實施人的廣泛參與可能會產生平衡雙方利益的授權條款，與多方的單獨雙邊談判相比，這可能會提高授權談判效率。

在專利權人參與專利池的情況下，實務上一般是專利權人透過管理專利池的機構與實施人進行授權談判。

再者，關於登錄於專利池的專利權經常被第三者某種程度檢視其必要性，雖然這並不必然保證必要性，但可導致 SEPs 更大的透明性。

⁵⁸ *Unwired Planet v. Huawei* (英國，高等法院 2017) 法院認為在 FRAND 條件下之授權是全球性，然而考量地區差異，主要市場和中國及其他市場分開，不同市場有不同授權金比率。*TCL v. Ericsson* (U.S. federal circuit court, 2017) 法院同樣將美國、歐洲及其他國家分開來設定全球授權金比率。

⁵⁹ 關於專利池的授權條款，請參閱 III.A.3.a.(c)

另一方面，在某些情況下，例如專利權人單獨進行授權活動、存在多個專利池、或者存在擁有商業上必要專利等其他專利的企業等，標準相關授權議題不能在一個專利池中得到解決。

再者，也有意見指出對於已經進行個別授權的專利權人又再參加專利池，恐怕可能會造成專利權人重複收取授權金，專利池並不一定提高效率，正因為如此，一些專利池建立了防止重複收取授權金的機制⁶⁰。

再者，對於希望以交互授權解決爭議的實施人而言，必須留意與並非發明實施主體的專利池團體之間並無法以交互授權來解決爭議，還有一種觀點認為，參與專利池並不排除交互授權，實施人只需支付沒有簽署交互授權協議的專利池成員授權金即可。

7. 提升 SEPs 透明性

提升與 SEPs 必要性及有效性相關之透明性可以導致更有效率的授權談判。The European Communication 期待 SSO 進行可促進 SEP 相關資訊之資料庫的整備工作⁶¹，再來也期待專利權人隨時對 SSO 提供 SEP 相關資訊，以便 SSO 可以即時更新 SEP 資訊。

⁶⁰ 例如，如果實施人已經與專利權人簽有授權協議，則已經達成一致的協議，即已經同意的授權金從為該池設置的授權金中扣除。

⁶¹ European Communications 敦促 SSOs 改善他們的 SEP 資料庫品質以強化 SEPs 的透明性並提及將實施有關 SEP 標準必要性的試行計畫。

藉由 SSO 充實 SEP 相關資訊之資料庫及廣泛提供 SEP 相關資訊，專利權人提出授權談判要約或提示 FRAND 條件之際，會比較容易取得必要的文件，實施人也較易獲得與標準規格相關的 SEP 資訊。

同時，對於充實 SSO 資料庫而言，提升透明性所需的成本以及可能伴隨而來專利權人自己的專利是否為必須或可能被無效等，為不減低專利權人參加標準化的意願，也有人認為對專利權人進行補償是必要的。

III. 授權金的計算方法

如前所述，FRAND 具有(1)談判過程、(2)授權條件等兩個意涵，本章則將說明其中的第二個意涵。

由於 FRAND 授權條件不僅包含有關金錢(授權金)的部份，亦包含無關金錢的部份(如交互授權)，且合理無歧視的授權金之判斷基準尚未被確立，故在進行 SEP 授權談判時，當事者在何謂合宜的 FRAND 條件主張上常有激烈衝突。

本章將基於實務及過去判例所揭示的架構，詳述授權金的計算方法。惟需注意的是，本指南雖統整了關於授權金計算方法所必需考慮的論點，但並非教示如何算出具體授權金費率或金額。另，授權金計

算方法係由當事者依個案情況彈性訂定，並非必須使用本章所說明的計算方法。

A. 合理的授權金

1. 基本考量方法

授權金所反映的是專利對產品所貢獻的價值，一般來說，其計算法可由下式表示

$$(1)\text{授權金基礎(計算基礎)} \times (2)\text{授權金比例(費率)}$$

此一基本算式於計算 SEP 的授權金時亦可通用，然而關於如下所述的授權金的計算方法中如何計算出專利被標準化後所附加的價值、如何確認計算基礎及如何計算授權金費率等，均為被熱烈討論的議題⁶²。

(專利被標準化後所附加的價值)

有一說認為 SEP 的授權金，應僅反映標準在被市場所廣泛採用前(一般稱為「ex ante(拉丁文，表【事前的】)」)的專利技術的價值。

此說的出發點是當技術在被標準化時，通常是在複數的選項中選出該

⁶² 美國法院於計算授權金時，通常使用被稱為 Georgia-Pacific factors(以下稱為「GPF」)的 15 個考慮要素，對於已進行 FRAND 宣言的 SEP，則採用修正過之 GPF(*Microsoft v. Motorola*(美國，聯邦地院，2013 年))。

技術，而一旦該技術被標準化後，則利用該技術僅為依照標準行事時之必然⁶³。

實際上亦有依此觀點，在該標準被廣泛採用前就先行設定授權金，而得以無視採用該 SEP 的產品於市場表現上的成敗，維持一定的授權金水準的實例。

另一方面，在計算專利侵權時的損害賠償金時，應考慮的是專利發明被實施時的價值，但由於該專利發明的價值的一部份是由於標準化的成功所致，以致在計算專利侵權時的損害賠償金時，事前(ex ante)說難謂實際可行。此外，亦有認為若採用事前(ex ante)說，則因標準化所導致的利益僅由實施人分享，專利權人則無法分享該利益，故該說並不妥適的看法⁶⁴。

2. 授權金基礎(計算基礎)

(問題所在)

對於計算基礎，議論主要集中在應採用「最小可販賣專利實施單位」(SSPPU: Smallest Salable Patent Practicing Unit)⁶⁵或「市場整體價值」(EMV: Entire Market Value)⁶⁶作為計算基礎⁶⁷。

⁶³ *Ericsson v. D-Link*(美國, CAFA, 2014 年)。

⁶⁴ *Unwired Planet v. Huawei*(英國, 高等法院, 2017 年), 法院判斷隨著專利權人所擁有之技術被納入標準規格所帶來的增值或使用該標準規格的製品價值之一部分, 應歸屬專利權人。

⁶⁵ *In re Innovatio*(美國, 聯邦地院, 2013 年), 法院以 Wi-Fi 晶片的平均價格作為授權金計算基礎。另, *Virnetx v. Cisco*(美國, CAFC, 2014 年)則認為由複數的最小販賣可能單位(SSU)所

SSPPU 是基於當 SEP 技術僅用於最小可販賣專利實施單位時，以 SEP 所貢獻的部分作為該單位的價格計算基礎。另一方面，EMV 則是基於 SEP 技術對最終產品整體的機能或需求的帶動有所貢獻的情況下，以最終產品整體的價格作為計算基礎。

以上兩觀點雖是由法院在計算損害賠償金額時所發展出來的方法，但亦可應用於決定合理授權金的實際授權談判上。

一般說來，專利權人多以 SEP 技術對最終產品整體機能有所貢獻或帶動需求為依據，主張採用 EMV。另一方面，最終產品製造者則基於 SEP 技術僅用於最終產品的組件上此一立場，主張採用 SSPPU。

舉例而言，在仍以通訊技術為核心的行動電話時代上採用 EMV，並未產生太多異議。然就通訊技術僅佔產品部分機能的智慧型手機或無人駕駛車等而言，對於應採用 SSPPU 或 EMV 就產生了爭論。

(計算基礎之考量方法)

構成的製品(multi-component product)若包含與專利無關的技術特徵時，則專利權人應就該製品的何等部份為使用其專利技術者進行揭示。

⁶⁶ CSIRO v. Cisco(美國，CAFC，2015 年)，法院指出若專利權人得以證明專利發明帶動了終端製品的需求，則可採用 EMV 作為授權金計算基礎。

⁶⁷ *LaserDynamics v. Quanta*(美國，CAFC，2012 年)，法院引用 *Cornell University v. Hewlett-Packard*(美國，聯邦地院，2009 年)一案中的最小販賣可能侵權單位(the smallest salable infringing unit)作為計算基礎，指出原則上以 SSPPU 作為授權金計算基礎，EMV 僅限於專利發明帶動了終端製品的需求時採用。

然而，不論是 EMV 或 SSPPU，都是以 SEP 技術的本質所貢獻的部分作為計算基礎⁶⁸。

再者，SSPPU 或 EMV 並非是唯一的計算基礎，故重點是得以在個別案例中採用合適的計算基礎。

舉例而言，若 SEP 技術的本質部分可支持較晶片本身更大之設備的機能，亦即 SEP 技術不僅是對晶片本身，而是對整體設備都有所貢獻的情況下，若採用晶片的價格作為計算基礎，則無法反映出 SEP 技術所貢獻的真正價值之意見。

另一方面，由於 SEP 技術僅用於晶片本身，若該晶片具有獨立且客觀的市場價值時，則以晶片價格作為計算基礎亦可稱妥適之意見。

也有意見指出，即使 SEP 技術的本質部分之貢獻並不僅止於晶片本身，SSPPU 仍可以作為 SEP 技術對產品的何種機能有所貢獻時所需進行之累積性地且精細地分析時的有效出發點，此觀點強調計算基礎不應超過欲取得授權之 SEP 的技術本質部份所貢獻的範圍。

反之，亦有以 EMV 為出發點，乘上標準規格對最終產品的貢獻度，用以作為計算基礎的意見⁶⁹。

⁶⁸ *Ericsson v. D-Link*(美國，CAFA，2014 年)，法院指出於計算最終合理的授權金時，必須以專利發明對最終製品所帶來的附加價值為基礎。

⁶⁹ *Apple v. Samsung*(日本，智財高院，2015 年)，法院指出因除無線通訊機能以外，設計、使用介面、相機、音響機能等均對製品有所貢獻，故應乘上該爭訟技術對於製品的貢獻度(貢獻比例)以作為計算基礎。

此外，尚有以 EMV 作為計算基礎的所得金額較大，故採用 EMV 最終會導致授權金有過高傾向的看法。然而，亦有看法指出，當計算基礎較小時，則授權金費率會變高；當計算基礎較大時，則授權金費率會變低，故理論上計算基礎的選擇，並不會直接影響最終授權金的金額大小。

3. 授權金費率(費率)

(費率的考量方法)

現已有多種合適的費率的計算方法被提出，其中常用於判例的有 (i) 參照市場既存的可比較授權(Bottom up 法)及(ii)算出所有 SEP 對於特定標準的貢獻度，再算出個別 SEP 的貢獻度(Top down 法)。

以上兩種方法並非相互矛盾的。亦可藉由上述二法算出費率並相互比較，從而計算出信賴度更高的費率⁷⁰。

有一說認為若市場上已有既存的可比較授權費率，則應以之為參照比較的對象⁷¹。然亦有一說認為即使在此情況下，仍應先考慮 SEP 的全體貢獻，並採用 Top down 法計算之。

⁷⁰ *Unwired Planet v. Huawei*(英國，高等法院，2017 年)，法院除採 Bottom up 法，亦利用 Top down 法確認是否發生 Royalty Stacking(權利金堆疊)。另一方面，*TCL v. Ericsson*(美國，聯邦地院，2017 年)，法院採用 Top down 法，並利用 Bottom Up 法進行確認。

⁷¹ *LaserDynamics v. Quanta*(美國，CAFC，2012 年)，由於既有的專利授權乃是最能明確反映專利發明的市場價值指標，所有既有的專利授權對於何謂專利發明的合理授權金具有高證據力。

a. Bottom-Up 法

可比較授權可以是由專利權人所擁有之專利以及由他人所擁有之同一或不同標準之必要專利。

就法院判例或實務觀之，於判斷是否為可比較授權時的考慮因素可列舉如下：

- (1) 授權是否與同一或類似專利有關
- (2) 授權是否包含無關聯性的技術或其他產品⁷²
- (3) 授權是否具有相似支付架構(例如一次性或浮動式支付授權金)
- (4) 授權的本質就排他性⁷³是否相同
- (5) 授權是否可適用於類似區域(例如為區域性授權或全球性授權)
- (6) 授權條件是否廣泛地被接受
- (7) 授權的成立是經由訴訟後達成和解或經由一般談判
- (8) 最近的授權情況為何
- (9) 被授權者是否具有足以維持對等談判的談判能量

⁷² *ResQNet v. Lansa*(美國，CAFC，2010年)，法院認為不得利用無關且不適當的既有的專利授權作為計算授權金之基礎。

⁷³ *Lucent v. Gateway*(美國，CAFC，2009年)，法院認為GPF3(排他或非排他)可適用為考慮因素。

(a)由同一專利權人所擁有之可比較授權

在實務上要認定現在所討論之授權與過去的授權是否完全類似是相當困難的，當過去的授權與現在的情況並不相同時，如果當事者可以說明該不同之處時，則一般可將該過去的授權視為可比較授權，作為決定授權金費率時之參考，然其有效性會隨著其與過去授權的情形之不同程度而改變^{74, 75}。

而當過去的授權與現在的情況十分不同，且當事者難以合理說明該不同之處時，則難以認定該過去的授權為可比較授權，其於決定適當授權金費率時的參考價值亦較低⁷⁶。

(b)由第三人所擁有之可比較授權

若為以與同一標準有關之第三人所擁有之 SEP 授權作參照的情況，則可比較專利權人所擁有的 SEP 數量與該第三人所擁有的 SEP 數量，再乘上該 SEP 數量比例而算出適切的授權金費率。在此種情形下，亦可考慮特定 SEP 的價值而調整費率。並需注意第三人是否有藉由分割申請來灌水其 SEP 數量的行為。

⁷⁴ *Ericsson v D-Link*(美國, CAFC, 2014 年), 法院認為在考量與多機能製品有關的專利價值時, 應將可比較授權是否包含較多專利、是否有交互授權、是否包含外國專利等因素也列入計算。

⁷⁵ *Virnetx v. Cisco*(美國, CAFC, 2014 年), 法院指出授權的”可比較程度”也應為考慮因素。

⁷⁶ *LaserDynamics v. Quanta*(美國, CAFC, 2012 年), 法院認為在訴訟中的授權不宜作為可比較授權。但另一方面, 亦有意見認為訴訟中的授權乃可作為可比較授權。

另外，亦有由第三人所擁有之可比較授權並不易尋得，且評價他人的專利組合也相當困難，故難以進行條件比較的意見。

(c) 專利池

與相同標準規格有關的專利池所要求之費率相比較，亦可作為決定 FRAND 條件的費率時的客觀基準。專利權人所擁有的 SEP 對標準規格的貢獻度比專利池之專利對標準規格的貢獻度為高時，則可要求較專利池為高之費率；而專利權人所擁有的 SEP 對標準規格的貢獻度比專利池之專利對標準規格的貢獻度為低時，則應要求較專利池為低之費率。

此外，亦需留意專利池可能因為追求談判、契約、授權金管理等方面的效率化，而設定較低之授權金⁷⁷。

再者，亦應留意專利池的授權條件並非必然為可比較的對象。於檢討專利池的授權條件是否為可比較時，應一併考慮專利池之涵蓋率與授權記錄等較為妥適⁷⁸。

⁷⁷ *Microsoft v. Motorola*(美國，聯邦地院。2013 年)，法院裁定之授權金為專利池授權金的 3 倍。

⁷⁸ *Microsoft v. Motorola*(美國，聯邦地院。2013 年)，法院認為將專利池作為 de facto RAND 授權金費率時，因專利池的授權金分配構造是以專利數計算，因而忽略了特定 SEP 對於標準或訴訟時的假想實施人之製品的重要性。

又因專利池的費率有可能不同於一般的雙方談判授權，而是由複數專利權人所設定，故亦須注意專利權人是否有藉由分割申請而灌水 SEP 專利數量的情況。

b. Top-Down 法

(總論)

計算在計算基礎中之所有與標準有關的 SEP 之貢獻比例以得出適切的授權金費率。此一計算方法一般稱為 Top down 法。此法以與標準相關的所有 SEP 的貢獻範圍(即涵蓋標準的所有 SEP 之授權金費率之合計)計算出總授權金後，再分配至個別 SEP⁷⁹。

(避免授權金堆疊)

當有複數專利權人個別要求授權金時，則可能會發生個別授權金重疊，導致實施標準時之成本過高的問題。此一問題稱為「Royalty Stacking」(授權金堆疊)，是在與同一標準有關的 SEP 由複數專利權人所擁有的情況下可能會發生的問題。

而 Top down 法則因為以與標準相關的所有 SEP 的貢獻範圍作為費率之上限，故可有效迴避授權金堆疊問題。從這觀點來看，於採用

⁷⁹ *Apple v. Samsung*(日本，智財高院，2014 年)，法院基於當事人的主張，採用 Top down 法算出 3G 的累積授權金費率為 5%。此外，*TCL v. Ericsson*(美國，聯邦地院，2017 年)，法院裁定累積 2G/3G 的授權金費率為 5%、4G 則為 6%或 10%。

Bottom up 法時，一併利用 Top down 法，對於檢查是否發生授權金堆疊問題亦有所助益。

然對於授權金堆疊一事本身，亦有正反兩方的意見，一方認為其為實際已發生之事，另一方則認為並無其實際發生的具體證據。

4. 決定費率的其他考慮因素

除如上所述的計算基礎與費率外，尚可加入如下所列之其他實務因素一併考量。

a. 接受該授權金費率之被授權者之數量

接受該授權金費率之被授權者之數量越多，則越顯示該授權金費率已被確立。故被授權者之數量可為顯示該授權金費率是否為合理之考慮因素。

另一方面，亦有意見指出在授權活動的初期階段，既存的被授權者之數量並無參考意義。

b. 授權的性質或範圍⁸⁰

授權的性質是獨佔或非獨佔、產品的販賣區域或販賣目的地是否有所限制，均為考量合理授權金時之考慮因素。

⁸⁰ 對應 GPF3

c. 專利的必須性、有效性、被侵權的可能性

在專利並非實施標準所必須、專利無效或實施人並未侵害專利權的情況下，實施人並無必要取得授權。然而即使當事者於談判期間有論及專利的必須性、有效性、被侵權的可能性，但由於考慮到訴訟的風險與費用以及標準規格的未來實施等因素，最終仍多會訂定授權合約。然在此情形時，實施人亦可要求與之相應的授權金折扣。

再者，專利的存在件數會隨時間而變，故在契約期間若有到期之專利；購入、賣出或新取得專利權之專利，則授權之專利件數亦會隨之改變。

d. 個別專利的價值

由於各個 SEP 的價值本就不同，故在計算適當的授權金時，其實並不應僅單純乘上 SEP 的擁有比例，而是應該對個別專利進行加權計算，以得更正確地反映個別專利的價值⁸¹。例如對標準而言非常重要的專利，其費率應較高；對標準而言重要性不高的專利，其費率則應較低。另亦有藉由分割申請灌水數量的專利，其價值應較低的看法。

⁸¹ 例如在 *In re Innovatio* (美國，聯邦地院，2013 年) 案中，法院認為專利權人之專利對於標準具有中度至高度的重要性，故應保障其較其他 SEP 有較高費率在 *Unwired Planet v. Huawei* (英國，高等法院，2017 年) 一案，法院允許原告、被告雙方對於其專利價值的重要性申請專家證人。在 *Apple v. Samsung* (日本，智財高院，2014 年) 一案，法院對專利的重要性進行了評量，並認為該訴訟對象之專利的重要性並不高。

然因正確地分析個別專利的價值並不容易，現狀仍以將各個專利視為等價(Pro Rata)的情況居多⁸²。

e. 談判歷程

當事者間的談判歷程為決定適當授權金的影響因素之一。若對善意談判的實施人與非善意談判的實施人都要求相同的授權金，則無誘因令實施人進行善意的談判。舉例而言，相較於授權要約後，早期取得授權的被授權人，應給予授權要約前，即主動要求授權的實施人相對的折扣。同理，對於相同情況的實施人，其談判時間的長短，亦為決定適當授權金費率的考慮因素。實質上，延遲談判或妨害談判的實施人，可能需付出較高額的授權金。

此外，與一般談判後訂定授權合約的情形相較，訴訟開始後才訂定授權合約的授權金亦會較高。就一般的專利授權而言，專利權人於訴訟前可能提出授權金折扣，此亦表示一旦訴訟開始後，可合理推知授權金將會提高⁸³。

另一方面，亦有 FRAND 條件要求專利權人應廣泛授權其 SEP，故對較早取得授權者提供優惠或對延遲談判者及遭專利權人提出訴訟者求取高額授權金等事難謂恰當的看法。

⁸² 例如就授權金的分配方法而言，若不以採用的專利數量為基準，而是以標準策立階段時所採用的技術數量為基準，則可排除非必要專利的影響。

⁸³ *LaserDynamics v. Quanta*(美國，CAFC，2012年)，法院指出因訴訟的強制性本質，訴訟開始後才達成和解的授權金，會較未發生訴訟即達成和解的授權金為高。

B. 無歧視授權金

SEP 的專利權人可以向實施人要求依照 FRAND 條件的授權金，但授權金必須是無歧視的，而關於什麼是無差別待遇則存在爭議。

1. 無歧視的思考方法

雖然 FRAND 授權條件必須是無歧視的，但這並不意味著所有被授權人必須以相同的授權費率以獲得授權，而是被認為類似狀況的被授權人應該不可被差別對待⁸⁴。考慮被授權人是否處於類似狀況的因素包括標準技術的使用方式是否相同，公司在供應鏈中的位置以及商業活動的地域範圍^{85, 86}。

2. 不同用途的授權金

在物聯網時代，各個行業都在使用資訊和通信技術，因此有些專利權人會根據終端產品中同一標準技術的特定用途而爭論不同的使用費率和金額。

⁸⁴ 在 *Unwired Planet v. Huawei* (英國，高等法院，2017) 中，法院指出，如果授權金費率的差異扭曲了兩個被授權人在市場上的競爭，這是差別待遇的。另一方面，在 *TCL v. Ericsson* (美國，聯邦地區法院，2017) 中，無論其是否會扭曲競爭或標準的發展，即使實施人是孤身一人，法院也表示如果差別對待授權金費率會造成損害。

⁸⁵ 在 *TCL v. Ericsson* (美國聯邦地區法院，2017) 中，法院認為在確定兩家公司是否具有類似地位時可考慮以下因素：公司的地理範圍、公司需要的授權證以及銷量。法院還認為，在確定兩家公司是否處於類似地位時，不應考慮以下因素：整體財務成功或風險、品牌認同、其設備的操作系統或零售店的存在。

⁸⁶ 法院對於 FRAND 權利金是否應在一個範圍有所分歧。在 *Microsoft v. Motorola* (美國聯邦地區法院，2013 年) 中，法院確定了摩托羅拉產品組合 SEP 之 FRAND 範圍的上限和下限。另一方面，在 *Unwired Planet v. Huawei* 案 (英國，高等法院，2017) 中，法院判定每個地區只有一個 FRAND 授權金費率。

具體而言，在資訊和通信技術領域，有些意見認為專利權人對於同樣的標準技術，充分利用該技術功能的產品（例如，高速，高容量，低延遲）以及僅使用該技術的一些功能的產品適用不同授權金的方式並非是歧視。

另一方面，一些實施人認為，不管用何種手段使用標準技術或使用標準技術到何種程度，相同的標準技術應該適用於相同的使用費率和金額。

具體而言，他們認為若根據技術的使用方式而允許不同的費率和金額，可能會導致下游發明人創造的價值被分配給專利權人，這與“事前（ex ante）”原則背道而馳。

此外，有一種觀點認為在供應商基於 SSPPU 獲得授權的情況下，由於供應商組件的應用並不明確，所以很難根據最終的產品而適用不同的權利金。

C. 其他

有幾種支付授權金的方法，根據情況而選擇不同的方法。

1. 固定利率和固定金額

有固定利率授權金和固定金額授權金，固定利率係以產品整體價格和零件價格之比率作決定。當價格因市場情況波動時，實施人必須隨時掌握產品的價格因而伴隨而來煩雜的手續。

為了減少這種複雜性，實際上可以使用不考慮產品價格波動而決定每單位固定金額授權金的方法。儘管在這種情況下收取授權金相對簡單，但隨著時間的進展，當產品的價格逐漸隨時間而變化時，相對產品價格的授權金，對實施人而言可能會變得過高或過低。

2. 總額型權利金和浮動型權利金

授權金的支付方式有總額型權利金支付和浮動型權利金支付⁸⁷。

對於總額型權利金，其有能夠避免不支付授權金的風險以及監控技術是否被使用的負擔之優點，同時，在未確定實施人的產品的未來銷售業績（技術在市場上的實際使用情況）之前就先確定授權金及支付，而授權金可能會過高或過低。因此，如果專利權人和實施人都試圖達成總額型權利金協議，那麼他們通常會根據預測產品的銷售情況而設定條款。

⁸⁷ 在 *Lucent v. Gateway* (美國，CAFC，2009) 中，法院指出，對權利所有者而言，浮動式授權金是有風險的，因為這種授權金受制於實施人的銷售，而一次性授權金不需要監控銷售。另一方面，法院指出，一次性授權金有利於易於計算，但可能無法準確反映專利對技術的價值。

對於浮動型權利金，雖然有可能計算反映技術實際使用的專利授權金，但為了確保要支付的金額會隨著銷售量的變動而適當增加或減少而增加了監控成本。

3. 過去的組成和未來的組成

從過去到未來因實施 SEPs 而支付的權利金，可考慮透過過去和未來所實施的情況來計算。在這種情況下，使用不同的公式來計算過去和未來的權利金。例如，有些情況下過去權利金的組成部分已經被計算為一筆總額，而未來組成部分是使用固定利率運行公式來計算。

4. 數量折扣和上限（已繳"paid-up"）

作為對大規模實施人的優惠方案，支付超過特定級別的權利金可能有可適用的折扣率，或可設定權利金上限的支付方式。