

日本特許廳
標準必要專利授權
談判指南第2版
(2022年6月日本特許廳公告)
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
C. SEP 的近來動向與改訂原委	7
D. 實現高透明性指南之努力	9
II. 授權談判方法	10
A. 善意原則	10
1. 第一步：專利權人提出授權談判要約(offer).....	13
2. 第二步：實施人對取得授權表達意願	18
3. 第三步：專利權人基於 FRAND 條件提出特定要約	22
4. 第四步：實施人基於 FRAND 條件提出反要約(counteroffer)	25
5. 第五步：專利權人拒絕反要約/透過法院或 ADR 的爭議協議	27
B. 效率性	31
1. 通知談判期程	32
2. 供應鏈談判之主體	34

3. 保護機密資訊.....	39
4. 作為談判對象專利之選擇.....	42
5. 授權合約之地理範圍.....	43
6. 專利池授權.....	46
7. 提升 SEPs 透明性.....	47
III. 權利金的計算方法.....	48
A. 合理的權利金.....	48
1. 基本考量方法.....	48
2. 權利金基礎(計算基礎).....	50
3. 權利金費率(費率).....	53
4. 決定費率的其他考慮因素.....	59
B. 無歧視權利金.....	62
1. 無歧視的思考方法.....	62
2. 不同用途的權利金.....	63
C. 其他.....	64
1. 固定利率和固定金額.....	64
2. 總額型權利金和浮動型權利金.....	64
3. 過去的組成和未來的組成.....	65
4. 數量折扣和上限(已繳"paid-up").....	65

用語對照	66
------------	----

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，籍制仍然是一個問題。

另一方面，專利權人指出了"反籍制(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。

甚至就連"籍制(hold-up)"和 "反籍制 (hold-out) "是否是現實存在的問題，抑或只是過度擔憂，專利權人與實施人都仍存在著分歧的意見。

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要的 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 必要性和有效性相關的透明度。雖然對於某些 SSO¹，專利權人若在標準制定過程中認為自身所持有之專利為 SEP 時，應有必要向 SSO 進行聲明。但亦有意見認為此時專利

¹ 例如國際電信聯盟(ITU)

權人會聲明比實際更多的 SEP，其中包含實際上並非標準必要之專利。通常，由於標準必要聲明是在專利申請階段或標準規格正式定案之前進行，故在一定程度上過度聲明是不可避免的。有意見認為，以如此過度聲明作為背景，實務慣例上存在著以相應於專利權人持有之 SEP 件數所占標準規格之 SEP 全部件數之比例計算 SEP 權利金(royalty)的方式。此外，亦有意見指出比起本應聲明之專利因未聲明而導致被規格採用之技術無法被實施之狀況，過度聲明之問題較少。而且未免聲明之不精準使得將來在行使權利時無法抗辯，不得不做出廣泛的聲明。

而 SSOs 通常不檢查聲明為必要的專利，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。

不過隨著物聯網的普及，不同行業的公司開始利用資訊和通訊技術的標準規格，涉及 SEP 授權談判的案例也因而隨之增加。除此之外還多了未持有 SEP 的公司加入市場。例如，除了持有 SEPs 的電信公司之外，汽車最終產品製造商等也成為了主要標準技術的實施人，而開始涉及授權談判，往後其他行業的公司也可能會開始涉及授權談判。

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，鑒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²。有關以 FRAND 條件支付權利金的思維方式也在一些司法案例被檢驗。

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³及

² 2017 年 11 月，歐盟執行委員會發表標準必要專利授權相關之通知(下稱"歐盟委員會通知")，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。另外，歐盟執行委員會在 2022 年 2 月開始有關標準必要專利新架構的公眾諮詢，藉此提出一政策，以增加 SEP 透明度，並明確化 FRAND 授權的各個面向，及增進行使權利的效率及有效性。

³ 本指南中雖參照各國的判例，但在某國的判斷方式理當無法用於預測其他國家的判斷。

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在國內外法院判決正不斷地累積中。

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。

此外，本指南中雖提出了決定合理權利金的考慮要素，但這並不是一個按照本指南進行談判就可以自動計算權利金的"程式(recipes)"。換句話說，僅通過遵循本指南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。

C. SEP 的近來動向與改訂原委

制定本指南的 2018 年當時，注意力聚焦於表示出善意談判架構的歐洲法院對華為 v 中興做出了先行裁決⁴，本指南中的善意原則也是基於該架構制定(參照 II.A.)。

但當初該架構對於「各階段的當事者應該提供的資訊範圍或應答期限」並未有明確的提示，導致產生針對此點的意見。

例如歐洲法院在善意談判架構中，並未明確裁示專利權人對實施人是否一定要提供侵權對照表(參照 II.A.1.)。

對此，2020 年德國最高法院在 Sisvel v Haier 一案中，雖肯認提供侵權對照表作為在「專利權人提出授權談判要約」階段，專利權人提供的資訊是充分的，但至少在該案件中並非義務⁵。

2022 年日本經濟產業省公布了「標準必要專利之善意授權談判指南」⁶，記載專利權人與實施人須遵循的內容，作為日本的善意談判規範。經濟產業省從產業發展觀點聽取國內外企業的意見，並邀請智慧財產法、競爭法之專家召開研究會，經檢討研究會相關意見之後

⁴ Huawei v. ZTE (歐盟，CJEU，2015)

⁵ Sisvel v Haier (德國，聯邦最高法院，2020)

⁶ 日本經濟產業省「標準必要專利之善意授權談判指南」(2022 年)

所制定的⁷本指南，其旨在希望透過雙方善意談判，避免無用的紛爭和促進早期的和解。

此外，各國政府針對 SEP 正進行各種活動，例如自 2021 年末美⁸英⁹歐洲¹⁰等相繼提出政策聲明或實施關於新政策的公開諮詢。

而且在制定本指南的 2018 年當時，雖稱各行業公司關於 SEP 的授權談判是有「可能性」的，但目前相異行業間針對 SEP 的授權談判已然表面化，訴訟結果也已經累積了一定程度(參照 II.B.2.)。另一方面，雖然已經因為和解而撤回，但有關供應鏈上的談判主體的問題，造成橫跨不同行業類別間的紛爭給了歐洲法院新的難題¹¹。

上述關於 SEP 的討論不僅在可能成為授權談判當事者的公司間，在各國政府間也相當白熱化。考量此背景，於現階段更新本指南中所提供的「適當資訊」應是適切之舉，故進行了本次改訂。

⁷ 相對於「標準必要專利之授權相關善意談判指南」說明日本的善意談判規範，本指南則是考量了國內外的事例，並將論點客觀整理之資料，用意並非制定規範。(參照 I.B.本指南的性質)

⁸ 美國在 2013 年發表了已為 FRAND 宣告之 SEP 之相關政策聲明，但已於 2019 年停止適用，於同年(2019 年)發表新的政策聲明。依據在政權輪替後 2021 年 7 月所發布的「促進美國經濟之競爭」行政命令，為避免超出專利權範圍對市場之影響力擴大反競爭之可能性，並防止濫用標準制定程序，將檢討改訂以往 SEP 之相關政策聲明，以及重新審視智慧財產法與競爭法重疊部分之考量方式。美國司法部(DOJ)、美國專利商標局(USPTO)及美國國家標準暨技術研究院(NIST)業已於 2021 年 12 月聯合發表政策聲明稿，實施意見募集，並於 2022 年 6 月宣布停止適用 2019 年之政策聲明。

⁹ 英國智慧財產局(UKIPO)於 2021 年 12 月宣布將進行意見募集，確認現行 SEP 架構是否有效地發揮功能，及對所有當事者而言是否取得平衡。

¹⁰ 歐盟執行委員會於 2017 年 11 月發布「歐盟委員會通知」，2020 年 11 月發布 SEP 之必要性判斷相關報告書「Pilot study for essentiality assessment of Standard Essential Patents」，2021 年 2 月發布 SEP 專家團體報告書「Contribution to the Debate on SEPs」，並續於 2022 年 2 月開始了 SEP 新架構之公開諮詢。歐盟執行委員會預計於 2022 年第 4 季通過。

¹¹ Nokia v Daimler(歐洲，CJEU，2021)，其中有供應商優先授權義務之論點，但已停止適用。

D. 實現高透明性指南之努力

2018 年為制定本指南，在 2017 年的秋季進行了提案募集，計約收到國內外約 50 件的提案。另外，並針對本指南案在 2018 年春季進行為期約一個月的公眾意見募集，計約收到國內外約 50 件的意見。再加上產業界、學界、法律界專家意見之交換，收集了相當有助益之評論與意見。

在修訂本指南時，我們在 2021 年度成立了一個專家研究小組，進行調查和研究，並聽取日本和國外約 40 人意見後編寫修訂草案。隨後，在 2022 年初夏徵集公眾意見，收到了來自日本和國外的約 20 條意見。

如上所述，本指南係由參與標準必要專利之討論的各界先進所一同作成。

SEP 的授權談判狀況目前正大幅變化中，本指南往後亦將與之俱進，以公開、透明的方式隨時更新，持續以成為「具有生命」的指南而努力。

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 SEP¹²，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 ETSI¹³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行契約，因此第三方的實施人可以堅持讓專利權人根據

¹² 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 和 HTC (德國，地方法院，2016)，Unwired Planet v. Huawei (英國，高等法院，2020)。

¹³ ETSI (歐洲電信標準協會)是歐洲的電信非營利標準化機關。

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¹⁴。

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逐案決定，但歐盟法院(CJEU)於 2015 年就華為與中興通訊案¹⁵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。實際上亦有判例認為該架構並非義務性質，而是作為衡量當事者行為的基準¹⁶。但是不論各國間是否認定該架構規定已為 FRAND 宣告之 SEP 談判規則的法律根據，作為促進善意談判的考量方式，使專利權人遂行基於 FRAND 的義務，最小化實施人受到禁制的風險，該架構仍被認為

¹⁴ 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善意原則與第三方（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（Apple v. Samsung（日本，智財高院，2014））。

¹⁵ Huawei v. ZTE（歐洲，CJEU，2015）

¹⁶ Sisvel v Haier（德國，聯邦最高法院，2020）、Unwired Planet v. Huawei（英國，最高法院，2020）

是有用的。日本經濟產業省參考該架構，訂定專利權人及實施人雙方應遵守的善意談判規範¹⁷。

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。雖有因各國近年判例而使細節漸趨詳盡的部分，但仍有部分是不明確的¹⁸。雖然也有聲音指出未被詳細規定的部分可提高談判的彈性，但也有意見認為這將降低授權談判的可預測性。

雖然普遍認為「善意談判架構」會隨著今後判例的累積而更臻詳細，但本指南將基於歐洲法院所提出的架構，並參考各國判例與實務、政府作出的規範，列出了當事者在談判各階段的對應的具體論點。

並非只要滿足了本指南中所示的考慮要素即會被認定是所謂的善意談判態度，而是應該整體性地針對各個案例的談判過程進行評估。

授權談判的進行方式應是由每個案例的當事者間分別的決定，但可舉例說明如下。

¹⁷ 日本經濟產業省「標準必要專利之善意授權談判指南」(2022年)

¹⁸ *Sisvel v Haier*(德國，聯邦最高法院，2020)是基於歐洲法院所示之架構進行判斷。從專利權人提出授權談判要約到實施人對取得授權表達意願為止，為期數個月的沉默被視為是對授權沒有意願，實施人對於提出授權一年間未進行回覆，被認定為對取得授權並無意願，雖然如此，並未明確揭示至回覆為止可被接受的具體時間。

[授權談判過程的步驟]¹⁹

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。

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^{20 21}。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管理團體可以代替專利權人進行談判。

¹⁹ 並非所有談判皆適用此 5 步驟，各個案例可能會有所不同。

²⁰ Huawei v. ZTE 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。

²¹ 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。

專利權人通常會藉由提供以下資料作為說明實施人專利侵權之根據²² ²³。

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

(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 chart)。

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（參照 II.B.4）。

(SEP 請求項與技術標準和/或產品的對應關係)

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請求項之間的對應關係。

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

²² 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。

²³ 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說明是不必要的。

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²⁴ ²⁵。另外，經濟產業省的「標準必要專利授權之誠信談判指南」中說明了專利權人及實施人應遵守的誠信(善意)談判規範，指出在專利權人提出授權談判要約階段，專利權人應主動提出或回應實施人的要求而提出關於實施人的產品是按照對應的標準規格所製造之資訊，及以構成要件為單位逐一作出的侵權對照表(專利件數較多時，以具代表性關鍵專利為主)，對應專利請求項與標準規格²⁶。

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）。（參照 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。

²⁴ 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。

²⁵ 在 *Sisvel v. Haier* (德國, 聯邦最高法院, 2020) 中指出，只要可認定對象專利與侵權態樣即可，關於侵權質疑的詳細說明並非必要。另外提供侵權對照表作為資料相當充分，但並非義務。因此有判例裁示不提供侵權對照表並非即為非善意。

²⁶ 經濟產業省「標準必要專利授權之誠信談判指南」(2022)

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²⁷。

(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，可能會尋求第三方專家(提供專利必要性評價服務之私人企業或組織)提供必要性相關見解。關於這點，日本特許廳審判合議體從 2018 年 4 月開始實行關於專利發明之標準必要性判斷的見解開示制度(標準必要專利之判定制度)，但該見解並無法律約束力。並於 2019 年 7 月進行制度之修正，讓使用者運用上更為便利。

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。

²⁷ 在經濟產業省「標準必要專利授權之誠信談判指南」(2022)中，專利權人在提供專利請求項與規格以構成要件為單位逐一作出的侵權對照表時，若是實施人要求的話，專利權人會希望自身並不包含於侵權對照表的保密協議對象中；但若該侵權對照表中包含專利權人所做出的用語解釋等非公開資訊時，則不在此限。

(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)專利權人提出授權談判要約時，未提供所認定的 SEP 或標準規格相關資料，以明確揭示是如何侵權²⁸。
- (3)要求實施人簽訂保密協議，否則無法提供揭示請求項與標準規格或產品對應關係之資料，即使該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啟的談判時，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^{29 30}。

²⁸ 在 *Sisvel v Haier* (德國，聯邦最高法院，2020) 中，法院裁示提供侵權對照表並非義務

²⁹ 在 *Unwired Planet v. Huawei* (英國，高等法院，2017) 中，法院裁示必要通知或事前協議的內容將取決於各個案例的個別狀況。英國最高法院判決(2020)亦支持此論點。

³⁰ 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）。

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^{31 32}。

在收到專利權人提示的 SEP 清單及侵權對照表後，若實施人判定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。有判例³³指出該意願應非只是言語上的而應是具體行動，亦即並非單純的意願表達而是實際的談判態度。

有一觀點³⁴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。

³¹ 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。

³² 在 *Sisvel v Haier* (德國, 聯邦最高法院, 2020) 中，法院指出直至實施人明確表示取得授權意願為止，並不產生專利權人基於 FRAND 條件提出特定要約階段(參照 II.A.3.)之義務。

³³ 在 *Sisvel v Haier* (德國, 聯邦最高法院, 2020) 中，法院指出實施人須明白表明欲締結基於 FRAND 條件之授權契約，並協助授權談判契約之進行。

³⁴ 在 *Unwired Planet v. Huawei* (英國, 高等法院, 2017)、*Sisvel v Haier* (德國, 聯邦最高法院, 2020) 中，法院指出為符合一個有意願取得授權之被授權人，無論實際上 FRAND 條件是如何，皆必須有取得 FRAND 授權之意願。

(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³⁵ ³⁶。另外在經濟產業省「標準必要專利之善意授權談判指南」中說明了專利權人及實施人應遵守的善意談判規範，指出若實施人已表達有在 FRAND 條件下取得授權之意願，但因必要而在授權談判過程中針對專利的必要性、有效性、侵權該當性保留對抗空間，並不代表將否定該實施人有接受 FRAND 授權之意願³⁷。

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³⁸
- (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³⁹

³⁵ 在 *Huawei v. ZTE*(歐盟，CJEU，2015)中，法院指出實施人「在獲得授權的談判過程中質疑專利的有效性，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等舉並不受到批判」，法院也沒有讓實施人放棄對抗手段，並表明願意取得授權。

³⁶ 在 *Apple v. Samsung*(日本，智財高院，2014)中，儘管實施人 Apple 堅持認為其產品沒有侵犯，並認為專利無效，但法院認定 Apple 有意願取得授權。

³⁷ 經濟產業省「標準必要專利授權之誠信談判指南」(2022)

³⁸ 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，例如為了欺騙而隱藏資訊，則專利權可能無法執行。(Therasense v. Becton(美國，CAFC，2011))。

實施人若對上述各點有所爭論，提供如以下各點的具體資訊會有所助益。

- (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
- (4)說明專利為不可實施的依據文件

(合理的回應時間)

若專利權人提供給實施人的資料不充分時，實施人對專利權人迅速地提出提供該等資料的要求對於實施人而言可減低風險。

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

³⁹ 不過在 LG v. TCL(德國，曼海姆地方法院，2021)中，法院指出實施人提出已專利耗盡之產品應從授權費計算中除外的授權條件，該授權條件是藉由提出耗盡問題以保留免支付授權費之權利，並不滿足 FRAND 條件。

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（參照 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⁴⁰。
- (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⁴¹，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覆修改以延遲談判。
- (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。

⁴⁰ 在 Apple v. Motorola (美國, CAFC, 2014) 中，法院指出如果實施人單方面拒絕 FRAND 授權費，或不合理地拖延談判，則可以行使禁制令。

⁴¹ 在 Sisvel v. Wiko (德國, 曼海姆地方法院, 2019) 中，法院指出實施人拒絕簽署與專利權人的保密契約之事實，將被視為實施人沒有意願與專利權人進行授權契約之談判，另外，實施人的此一應對亦被視為是拖延談判的行為，實施人將被認為非善意之被授權人。

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被視為惡意。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^{42 43}。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 的必要性、有效性和侵權該當性等問題質疑的權利，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（參照 III.）外，專利權人通常會提出為什麼授權要約符合 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

⁴² 在 *Sisvel v Haier* (德國，聯邦最高法院，2020) 中，法院指出鑒於專利權人提出要約後 1 年實施人才給出回覆，數個月的沉默顯現對授權並不感興趣，因而判斷實施人並無取得授權之意願。此外，該判決也指出實施人只有在法院已認定專利有效或有侵權事實的情況時，有在不宣告取得授權的條件之下表明取得授權意願之必要。

⁴³ *Huawei v. ZTE* (歐盟，CJEU，2015)

條件是否合理和無歧視^{44 45}。但是也有判例裁示這樣的義務在實施人明確表示取得授權之意願之前並不存在⁴⁶。

對於包含大量 SEP 的授權組合，即使專利權人是以過去可比較的實際授權案例之提供權利金條件，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⁴⁷：

(1) 專利權人如何計算權利金的說明⁴⁸。(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⁴⁹。)

(2) 若存在可比較的授權案例，該授權的清單及條件一覽⁵⁰ (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權利金、專利池使用費等)。(參照 II.B.3 和 III.A.3.a.)

⁴⁴ 在經濟產業省「標準必要專利授權之誠信談判指南」(2022)中提到專利權人必須對實施人提出包含權利金計算方式的具體授權條件，同時適當地利用權利金計算方式、第三方相關授權資訊、專利池的費率與判例等資訊，說明該授權條件符合 FRAND 原則，使實施人能客觀地理解。

⁴⁵ 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。

⁴⁶ Sisvel v Haier(德國，聯邦最高法院，2020)

⁴⁷ 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。

⁴⁸ 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權利金計算基礎的相關因素。(該判決已在 2020 年被最高法院廢棄，但關於這部分並沒有被否定)

⁴⁹ 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要約是基於客觀標準且滿足 FRAND 的。

⁵⁰ 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。(該判決已在 2020 年被最高法院廢棄，但關於這部分並沒有被否定)

(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：

(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^{51 52}。

(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⁵³。

(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初始要約，並在談判過程中堅持該要約⁵⁴。

(4)沒有解釋如何計算權利金，也沒有說明授權要約符合 FRAND 條件。

⁵¹ 在 Realtek v.LSI(美國，聯邦地方法院，2013)中，法院指出在以 FRAND 條款提供授權之前尋求禁制令救濟違反契約。

⁵² 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"濫訴且壓迫"的行為。

⁵³ 在 Imation v.One-Blue(日本，地方法院，2015)中，法院指出對表示願意根據 FRAND 條款取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利，是在告知虛假的事實，屬於不正當競爭行為。

⁵⁴ 但在 Microsoft v. Motorola(美國，聯邦地方法院，2012)中，法院指出由於 FRAND 宣告前提是當事人將以符合 FRAND 條件進行授權作為目標，最初提出的內容不符合 FRAND 條件並不一定違反對 SSO 的義務，但在契約上談判提案不可不主動尋求善意或公平。此外，在 Unwired Planet v. Huawei(英國，高等法院，2017)中，法院指出所提條件即使是高於或低於 FRAND 費率的條件，只要不妨礙談判進行，亦可視作正當的提案。

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，除了指明權利金計算方法(參照 III.)外，實施人還應指出具體根據，證明其反要約是以 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⁵⁵。

這些具體根據包括：

- (1) 解釋實施人提出的權利金是如何計算的(足以讓專利權人客觀地理解所提交的條款符合 FRAND 條件)。
- (2) 若存在可比較的授權案例，該授權的清單及條件一覽(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權利金，專利組合權利金等)(參照 II.B.3 和 III.A.3.a.)。

⁵⁵ 在經濟產業省「標準必要專利授權之誠信談判指南」(2022)中提到實施人不接受專利權人所提的授權條件時，必須對專利權人提出包含權利金的具體授權條件，同時適當地利用權利金計算方式、第三方相關授權資訊、專利池的費率與判例等資訊，說明該授權條件符合 FRAND 原則，使專利權人能客觀地理解。

(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(參照 II.B.1.)。

(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⁵⁶。

(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⁵⁷。

⁵⁶ 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，法院認為實施人在收到 FRAND 要約後一年半、提起訴訟後半年內沒有做出任何回應，鑒於此事實專利權人可行使禁制令救濟。

(3)沒有解釋提出反要約的權利金是如何計算的，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。

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⁵⁸。

當事者可能同意經由 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。

⁵⁷ 參照註腳 54

⁵⁸ 在 *Realtek v. LSI* (美國，聯邦地院，2013) 中，法院指出實施人拒絕支付 FRAND 條件的權利金，或拒絕參與決定 FRAND 條件之談判時，專利權人行使禁制權是適當的。

(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⁵⁹ ⁶⁰。除此之外，當事者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 條件下的權利金⁶¹。

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。

⁵⁹ 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)

⁶⁰ 例如東京國際智慧財產仲裁中心(IACT, 2018 年設立)，由世界主要地區遴選仲裁委員及調停委員，只要當事者間未另有約定，會將國際智慧財產權紛爭在手續正式開始一年內終結。

⁶¹ 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。

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成為被視為惡意談判態度的一個考慮要素⁶²。

(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，法院指出在被控侵權者於簽訂授權契約前就使用 SEP 而且從其反要約被拒絕時點起，被控侵權者必須提出符合該領域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，法院還表示"對這種擔保的計算必須包括過去使用 SEP 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宣稱支付權利金意願同時，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

⁶² Huawei v. Samsung (中國，深圳市中級人民法院，2018)

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⁶³中判決詳細說明對 SSO 之 FRAND 宣言對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⁶⁴，歐洲因濫用支配地位而違反競爭法的觀點⁶⁵，日本是從禁止權利濫用的觀點⁶⁶，各種不同的限制行使禁制令請求權的判例都有。

⁶³ 美國一般而言，在 eBay v. MercExchange (美國，最高法院，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權利金。

⁶⁴ 在 Unwired Planet v. Huawei (英國，高等法院，2017)中，法院認為對 SSO 的 FRAND 宣告在契約上的效力亦延伸到第三者。2020 年最高法院判決亦支持此看法。

⁶⁵ 在 Huawei v. ZTE (歐盟，CJEU，2015)中，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書面基於 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。

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⁶⁷，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⁶⁸。政權輪替後透過頒布行政命令重新評估⁶⁹。各國當局今後的應對動向值得關注。

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

2. 供應鏈談判之主體

3. 保護機密資訊

⁶⁶ 日本並無任何法令限制禁制令(日本專利法第 100 條)，但就已為 FRAND 宣告的 SEP，Apple v. Samsung (日本，智財高院，2014)對有意願取得授權的人提出禁制令救濟會被視為權利濫用。

⁶⁷ 例如 Motorola v. Apple(歐盟，歐洲執行委員會，2014)、Samsung v. Apple(歐洲，歐洲執行委員會，2014)、日本公正取引委員會(相當於公平交易委員會)之「利用智慧財產之獨占禁止法指南」(2016 年 1 月)。

⁶⁸ 2017~2021 年，時任美國司法部助理部長之 Makan Delrahim 表示，司法部認為「關於專利權人違反 SSO 所定出的限制禁制令請求權之規則，應屬於契約或詐欺之問題，而非屬競爭法之問題」。

⁶⁹ 例如依據美國在政權輪替後的 2021 年 7 月 9 日所發布的「促進美國經濟之競爭行政命令」，為避免超出專利權範圍對市場之影響力擴大反競爭之可能性，並防止濫用標準制定程序，將檢討改訂以往 SEP 之相關政策聲明，以及重新審視智慧財產法與競爭法重疊部分之考量方式。美國司法部(DOI)、美國專利商標局(USPTO)及美國國家標準暨技術研究院(NIST)業已於 2021 年 12 月聯合發表政策聲明稿，並實施了意見募集。之後宣布停止適用 2019 年之政策聲明，並表示關於專利權人或實施人的行為是否反競爭應逐案判斷。

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⁷⁰。

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。

另一方面，有意見認為若談判期程不合理的過短，將無法確保有充分時間適切地評價專利的必要性、有效性、授權條件，而可能只能同意專利權人單方面主張的條件。尤其是授權條件不符合 FRAND 原則時，將可能使產品價格高漲，並影響標準技術的採用與普及。

雖有意見指出通知預計的談判期程將可使當事者較有可能被視為善意，但也有意見認為若是在預估談判期程上有困難而不通知預計的談判期程，並不一定就會被視為非善意。

⁷⁰ 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，也有意見認為需要更長的時間，或是不應定出關於談判時間表的數字基準。

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。

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⁷¹。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，特別是有關支付權利金，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。

⁷¹ 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權利金，就像根據計算基礎而改變權利金費率一樣(參照 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(最終產品製造商費率較低而零件供應商費率較高)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權利金。

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^{72 73 74}。

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授權，是歧視且違反 FRAND 承諾的。而就供應商的立場而言，若只有最終產品製造商取得授權，供應商對於專利發明的利用方式將被限制在分包製造，將對供應商自主開發產品造成阻礙。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授權談判是不適當的。近年來有些國家的許多判例^{75 76}中法院認可專利權人將最終產品製造商作為談判當事者。在這些判例當中有一部分⁷⁷向

⁷² 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"。進一步地也有意見主張"access for all"只要是確保標準技術可被利用即可，並非要求到可被授權，這種主張被認為與"license to all"立場相反。

⁷³ 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 Bylaws 2015)而至於 ETSI 的 IPR 政策，由於該段敘述與其他可能用語比較起來並非最終決定性的(definitive)，該段敘述是以宣告方會有更進一步的行為作為前提，因此有判例認為 FRAND 宣告不能解釋為提出授權契約 (Apple v. Samsung (日本，智財高院，2014))。

⁷⁴ 也有意見認為授權契約的主體是由"License to All"決定(經濟產業省「複數元件產品標準必要專利之公允價值計算指南」)

⁷⁵ Nokia v Daimler(德國，曼海姆地方法院 2020)、Sharp v. Daimler(德國，慕尼黑地方法院，2020)、Conversant v. Daimler(德國，慕尼黑地方法院，2020)等。舉例來說，在 Sharp v. Daimler 中，法院表示由於最終產品製造商對專利權人主張應對零件製造商進行授權，因此判斷最終產品製造商並無意願取得授權。對專利權人而言，並無對所有零件製造商授權之義務，只要設下所謂的分包製造(have made)條款，保證專利技術可被利用即可。

⁷⁶ 在 Continental v. Avanci(美國，德州北區地方法院，2020)中，專利池以只有成品製造商進行授權為由主張違反競爭法，對此法院認為由於該專利池允許加盟企業個別進行授權，故並未違反競爭法。此外，在 Continental v. Avanci(美國，第 5 聯邦巡迴區上訴法院，2022)中，法院認為由於專利池與專利權人對汽車成品製造商進行授權，供應商無須個別取得授權，故供應商在競爭法上並非適格的當事人。

⁷⁷ 在 Nokia v Daimler(歐洲，CJEU，2021)中，雖開示了應優先授權供應商之義務，但已被撤下。

歐洲法院請求解釋專利權人是否有義務優先授權供應商的相關見解。但該請求隨著原訴訟的和解而撤回，歐洲法院並開示其見解。另一方面，亦存在案例⁷⁸是供應商作為當事者進行談判並取得授權。

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分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⁷⁹。

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⁸⁰。

⁷⁸ 2020年7月，經報導關於涵蓋汽車零件的專利組合，Huawei已從Sharp取得授權。另外在2020年9月，u-blox從Sisvel取得授權一事亦被公開。

⁷⁹ 有意見認為以供應商作為談判當事人，將難以以含括專利組合全體達成協議，造成溝通往來成本的增加。

(權利耗盡及權利金重複收取的觀點之說明)

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⁸¹。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權利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⁸²。

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。

⁸⁰ 在供應商所供給的零件中亦搭載標準技術的情況時，有意見認為由於可對供應商以含括專利組合全體達成協議，以參與人數的觀點來看，也可以供應商作為授權當事人控制溝通往來成本。

⁸¹ 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 (美國，聯邦最高法院，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，智財高院，2015)說明當專利權人販售只使用於最終產品(專利產品)生產的零件(間接侵權產品)時，雖然該零件專利權耗盡，但若有第三者使用該零件製造最終產品時，不同於前述允許默示授權，該生產行為及專利產品的使用、讓渡等並不使專利權耗盡，將可行使專利權。

⁸² 在 Sharp v. Daimler(德國，慕尼黑慕尼黑地方法院，2020)中，法院認為由於零件製造商並未使用全部專利，在零件製造商的層級並未耗盡專利組合中的全部專利，從權利金處理效率化的觀點來看，支持以最終產品製造商層級進行授權。

(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。

(權利金負擔之分配)

在產品販售後，當專利權人要求支付授權費用時，於供應鏈內如何分攤授權費用有時會成為一個問題。

也有一些業者簽定專利賠償契約時，要求供應商支付權利金，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權利金，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⁸³。

⁸³ 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，智財高院，2015)中供應商與最終產品製造商之間的買賣契約條款中，規定「若供應商因侵害物品的智慧財產權與第三者發生紛爭時，應自行承擔解決的費用與責任，並與最終產品製造商合作，不使最終產品製造商產生困擾。若最終產品製造商有所損害時，供應商應賠償其損害」。因此供應商違反此規定，與最終產品製造商支付給專利權人的相當於權利金額之損害有相當的因果關係。不過最終產品製造商支付權利金，不能算是有立刻被提起禁制令請求的危險狀況，由於最終產品製造商未自行確認侵權有無，探究權利金的計算根據，也未考量供應商的制止，因此對於損害的發生，最終產品製造商也有過失。過失相抵的結果，供應商負擔了支付的部分授權費用。

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，免除供應商支付權利金責任的條文也是合理的。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)

保密協議(不公開協議)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。經由簽定保密協議，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，當事者在簽定保密協議時，必須留意協議上的文字用語，以避免將來無法於法庭上提出該保密協議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權利金比率及額度等授權條件。

(保密協議之條文)

簽定保密協議時，必須考慮各種談判的情況，例如以下各項：

- (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）

經濟產業省的「標準必要專利授權之誠信談判指南」⁸⁴中說明了專利權人及實施人應遵守的善意談判規範，指出若因實施人自行進行授權談判，而有必要獲得供應商或律師、專利代理人的見解時，專利權人不能妨礙實施人將授權談判過程中專利權人提供的資訊揭露給前述人士。

(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

⁸⁴ 日本經濟產業省「標準必要專利之善意授權談判指南」(2022年)

度通常很重要，而且各方往往希望完全保密，甚至包括所產生的授權協議的存在都是保密的，以便確保不會發生故意選擇僅揭露談判程序的某些部分。

另一方面，授權協議之存在及授權內容可不被視為機密，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將授權合意的所有項目或其存在本身都作為機密，還是僅將金錢方面相關條件作為機密、還是僅將販售量(例如過去販售量)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，當案件涉及數百件相關專利時，當事者針對視為具有最高價值的專利進行討論，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區分出各階層，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⁸⁵。然而還是由各方決定選擇要包括哪些專利在內，例如，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)⁸⁶，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 SEPs⁸⁷。

5. 授權合約之地理範圍⁸⁸

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

⁸⁵ 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，必須留意不可抵觸競爭法之「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))。

⁸⁶ 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(包含實施標準規格無法迴避的技術性專利)。

⁸⁷ 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。

⁸⁸ 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，最高法院，2020)認為由於 ETSI 的 IPR 政策是假定全球授權，故英國法院對決定國際 FRAND 授權條件有管轄權。然而，在 TCL v. Ericsson (美國，聯邦地院，2017) 法院設定 TCL 方的全球授權條件，值得注意的是實施人 TCL 已經同意法院設定全球授權條件(該判決被以未交付陪審為由，於 2019 年上訴時遭廢棄。以下註腳中關於該判決亦同)。

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的國家或區域之 SEP 作為談判的對象是有效率的⁸⁹。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⁹⁰。

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。

⁸⁹ 在 *Unwired Planet v. Huawei* (英國，高等法院，2017) 中，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的 SEP 作為對象是合理的。2020 年的最高法院判決亦支持此論點。

⁹⁰ 在 *Unwired Planet v. Huawei* (英國，高等法院 2017) 中，法院認為在 FRAND 條件下之授權是全球性的，然而考量地區差異，將主要市場和中國及其他市場分開，不同市場有不同權利金比率。2020 年的最高法院判決亦支持此論點。*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權利金費率。而且關於一國的法院是否可設定其管轄外的授權條件，有意見認為若當事者某一方提出疑問時，則法院不應設定該等條件。

(參考：國際裁判管轄)

關於授權談判中的地理範圍，以下將介紹 SEP 的國際裁判管轄。

雖然專利權應是各國獨立，分別適用各國專利法之屬地主義，但國際裁判管轄其適當與否則應與屬地主義分開判斷。關於此點，雖有先例⁹¹認為某個國家的專利權有效性或侵權與否應交由該國的法院判斷，但也有即使專利組合中包含外國專利，仍由某單一國家的法院判斷並決定 SEP 專利組合權利金的例子^{92 93}。

與此同時，也有案例^{94 95}是由於認為外國的司法結果或判決執行會影響該國訴訟，而做出禁止在國外提起或繼續訴訟，及執行判決的命令(Anti-Suit Injunction，下稱"禁訴令")。

不過也有案例做出進一步禁止外國禁訴令的命令(Anti-ASI，下稱"反禁訴禁令")⁹⁶，或因主張禁訴令而在司法上被認定為非善意⁹⁷。

針對國際裁判管轄，有意見認為禁訴令會限制專利權人行使權利，且也會產生對正當貿易的妨害，會期望能盡早解決。

⁹¹ 例如根據歐盟規定 1215/2012 第 24 條(4)，專利的有效性只有給出專利國家的法院有管轄權。此規定也適用於在侵權訴訟上抗辯專利無效(GAT v. Luk (歐盟、CJEU、2006))，因此侵權訴訟也只能在給出專利的國家進行訴訟。

⁹² Unwired Planet v. Huawei (英國，最高法院，2020)

⁹³ OPPO v. Sharp(中國，深圳市中級人民法院，2020)，2021 年最高人民法院亦支持此判決。

⁹⁴ 例如在 2020 年，Huawei v. Conversant(中國，最高人民法院，2020)、Xiaomi v. InterDigital(中國，武漢市中級人民法院，2020)、ZTE v. Conversant(中國，深圳市中級人民法院，2020)、OPPO v. Sharp(中國，深圳市中級人民法院，2020)、Samsung v. Ericsson(中國，武漢市中級人民法院，2020)等事件中發出了禁訴令。

⁹⁵ 歐盟要求中國針對禁訴令作出 WTO 內紛爭解決手續的協議 (WTO DS611)，今後的動向值得關注。

⁹⁶ InterDigital v. Xiaomi(印度，德里高等法院，2020)、IP Bridge v Huawei(德國，慕尼黑地方法院，2021)

⁹⁷ InterDigital v. Xiaomi(德國，慕尼黑地方法院，2021)

6. 專利池授權⁹⁸

在專利池中，專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，實務上常見的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。

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權利金，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權利金的機制⁹⁹。

⁹⁸ 有關專利池的授權條件請參照 III.A.3.a.(c)

⁹⁹ 例如，如果實施人已經與專利權人簽有授權協議，即表示已經達成協議，同意從專利池設置的權利金中，扣除已分配給該專利權人的權利金額度。

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權利金即可¹⁰⁰。

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。歐洲在其通知中期待 SSO 進行可促進 SEP 相關資訊之資料庫的整備工作¹⁰¹，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。

隨著 SSO 充實 SEP 相關資訊之資料庫及廣泛提供 SEP 相關資訊，專利權人更容易提出授權談判要約或提示 FRAND 條件，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。

¹⁰⁰ 根據不同的專利池，也有可能是在支付完分配額度後，兩家公司再進行締約。

¹⁰¹ 歐盟委員會通知敦促 SSO 改善他們的 SEP 資料庫品質，以提升 SEP 的透明性，並提及將實施有關 SEP 標準必要性的試行計畫。

III. 權利金的計算方法

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(權利金)的部分，亦包含無關金錢的部分(如交互授權)，且合理無歧視的權利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，詳述權利金的計算方法。惟需注意的是，本指南雖統整了關於權利金計算方法所必須考慮的論點，但並非教示如何算出具體權利金費率或金額。另，權利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. 合理的權利金

1. 基本考量方法

權利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)權利金基礎(計算基礎) x (2)權利金比例(費率)

此一基本算式於計算 SEP 的權利金時亦可通用，然而關於如下所述的權利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權利金費率等，均為被熱烈討論的議題¹⁰²。

(專利被標準化後所附加的價值)

有一說認為 SEP 的權利金，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¹⁰³。

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

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分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

¹⁰² 美國法院於計算權利金時，通常使用被稱為 Georgia-Pacific factors(下稱「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))。

¹⁰³ Ericsson v. D-Link(美國，CAFC，2014)

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¹⁰⁴。

2. 權利金基礎(計算基礎)

(專利權侵權訴訟中損害賠償金額的計算基礎¹⁰⁵)

在美國，包含 SEP 在內的專利侵權訴訟，作為計算與合理實施金額相當的損害賠償金額的基礎，討論主要集中在應採用「最小可販賣專利實施單位」(Smallest Salable Patent Practicing Unit，下稱"SSPPU")¹⁰⁶或「市場整體價值」(Entire Market Value，下稱"EMV")¹⁰⁷作為計算基礎^{109 110 111}。另外，在美國以外的國家，專利侵權訴訟則也存在應以零件價格或最終產品價格作為損害賠償計算基礎的討論¹¹²。

¹⁰⁴ *Unwired Planet v. Huawei*(英國，高等法院，2017)，法院認為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。

¹⁰⁵ 雖然大多數情況是將「零件」的價格假定為"SSPPU"，將供應鏈下游「最終產品」的價格假定為"EMV"，但也有情況是專利請求項所請為最終產品，因而主張最終產品為 SSPPU。(參照註腳 107)

¹⁰⁶ SSPPU 是在針對非 SEP 之專利侵權進行爭訟的 *Cornell Univ. v. HewlettPackard*(美國，聯邦地方法院，2009)中，由於美國的陪審制度，未避免算出的賠償金額過大，而導入應以與專利技術相關聯的最小單位作為計算基礎。但是根據美國判例，如果存在可充分比較的授權時，將不以 SSPPU，而是以可比較授權進行授權評價 (*CSIRO v. Cisco*(美國，CAFC，2015))。而在 *FTC v. Qualcomm*(美國，第九巡迴上訴法院，2020)中，法院認為 SSPPU 其本身並非以計算合理權利金為目的，而是為了讓陪審團在審視專家對賠償金額的證詞時減少混亂的工具。

¹⁰⁷ 在 *In re Innovatio*(美國，聯邦地方法院，2013)中，雖主張專利權人的專利組合中包含超出 Wi-Fi 晶片的機器全體的專利請求項，故最終產品的系統才是 SSPPU，但是法院就發明的實質內容認定 Wi-Fi 晶片才是 SSPPU，而以此作為權利金計算基礎。另外在 *Virnetx v. Cisco*(美國，CAFC，2014)中，法院認為最小可販賣零件(SSU)若是由複數零件所構成的產品(multi-component product)而包含與專利無關的特徵時，專利權人須指出該產品的哪個部分落入了專利的技術中。

¹⁰⁸ 在 *CSIRO v. Cisco*(美國，CAFC，2015)中，法院指出若專利權人得以證明「專利發明對最終產品全體做出貢獻」，則可採用 EMV 作為權利金計算基礎。

¹⁰⁹ 在 *LaserDynamics v. Quanta*(美國，CAFC，2012)中，法院引用 *Cornell University v. Hewlett-Packard*(美國，聯邦地院，2009)一案中的最小可販賣侵權單位(the smallest salable infringing unit)，作為權利金計算基礎，指出原則上以 SSPPU 作為權利金計算基礎，EMV 僅限於專利發明帶動了最終產品的需求時採用。

認為應該以 SSPPU 為基礎的意見主要是基於如果 SEP 技術僅用於最小可販賣專利實施單位的零件上，就應該以 SEP 所貢獻的那個零件的價格作為計算基礎。而認為應該以 EMV 為基礎的意見則主要是基於 SEP 技術是對最終產品整體的機能有所貢獻並帶動產品需求的考量方式。

(授權談判上的計算基礎)

如上所述，SSPPU 與 EMV 是美國的專利侵權訴訟上計算與合理實施金額相當的損害賠償金額時法院的考量方案，在授權談判決定合理的權利金時也被當作參考。授權談判時，舉例來說「零件」的價格可能會被預設為"SSPPU"，而供應鏈下游的「最終產品」的價格會被預設為"EMV"。

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。

¹¹⁰ 在 HTC v. Ericsson(美國，聯邦地方法院，2019)中，法院認為 ETSI 的 IPR 政策並未要求也未排除以 SSPPU 為計算基礎。

¹¹¹ 美國司法部在 2020 年 9 月的聲明中指出 IEEE 的 IPR 政策在過去雖推崇 SSPPU，但實際授權上當事人不可妨礙以最終產品價格作為基礎訂定權利金的授權方式，且在 FRAND 的脈絡上並無唯一正確且合理的權利金計算方法。但此聲明可能受 2021 年 7 月 9 日頒布的行政命令影響而重新修正。

¹¹² 在 Nokia v. Daimler(德國，慕尼黑地方法院，2020)、Sharp v. Daimler(德國，慕尼黑地方法院，2020)、Conversant v. Daimler(德國，慕尼黑地方法院，2020)中皆否定了以 SSPPU 作為基礎。

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。然就通訊技術僅占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)

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¹¹³。

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

¹¹³ 在 Ericsson v. D-Link(美國，CAFA，2014)中，法院指出於計算最終合理的權利金時，必須以專利發明對最終產品所帶來的附加價值為基礎。

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 的技術本質部分所貢獻的範圍。

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^{114 115}。

此外，尚有看法認為以 EMV 作為計算基礎的所得金額較大，故採用 EMV 最終會導致權利金有過高傾向。反之以 SSPPU 作為計算基礎的所得金額較小，故採用 SSPPU 最終會導致權利金有過低傾向。

然而，亦有看法指出，當計算基礎較小時，則權利金費率會變高；當計算基礎較大時，則權利金費率會變低，故理論上計算基礎的選擇，並不會直接影響最終權利金的金額大小。

3. 權利金費率(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) 獨立評價各 SEP 的個別價值，進而算出費率(Bottom up 法)，及(ii) 算出有關特定標準的 SEP 整體貢獻占計算基礎的比例，再算出個別 SEP 的貢獻度(Top down 法)。

¹¹⁴ 在 Apple v. Samsung(日本，智財高院，2014)中，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。

¹¹⁵ 有權利金計算的思考方式認為權利金應從 SEP 技術主要實施的產品價值中，基於該 SEP 技術貢獻的部分(貢獻比例)進行計算。(經濟產業省「複數元件產品標準必要專利之公允價值計算指南」(2020))

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¹¹⁶。

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¹¹⁷。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¹¹⁸。

Bottom-Up 法

Bottom-Up 法是參照可比較授權個別地評價各 SEP 的價值。具體而言可以參照同一專利權人所持有的專利，或是同一或類似的標準中其他專利權人所持有的專利之授權。

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¹¹⁹
- (3) 授權是否具有相似支付架構(例如總額型或浮動式支付權利金)

¹¹⁶ Unwired Planet v. Huawei(英國，高等法院，2017)，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)。2020 年的英國最高法院判決亦支持此判決。另一方面，TCL v. Ericsson(美國，聯邦地院，2017)，法院採用 Top down 法，並利用 Bottom Up 法進行確認。

¹¹⁷ 在 LaserDynamics v. Quanta(美國，CAFC，2012)中，法院認為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權利金具有高證據力。

¹¹⁸ 有權利金計算的思考方式認為權利金亦可由 Top down 法算出(經濟產業省「複數元件產品標準必要專利之公允價值計算指南」(2020))。

¹¹⁹ 在 ResQNet v. Lansa(美國，CAFC，2010)中，法院認為不應依據不相關的既有授權增加授權費率，使其超出所請技術的實際經濟需求。

- (4)授權的本質就排他性¹²⁰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
- (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，作為決定權利金費率時之參考，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^{121 122}。

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，其於決定適當權利金費率時的參考價值亦較低¹²³。

¹²⁰ 在 *Lucent v. Gateway*(美國，CAFC，2009)中，法院認為 GPF3(排他或非排他)可適用為考慮因素。

¹²¹ 在 *Ericsson v D-Link*(美國，CAFC，2014)中，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。

¹²² 在 *Virnetx v. Cisco*(美國，CAFC，2014)中，法院指出授權的"可比較程度"也應納入考慮因素。

¹²³ 在 *LaserDynamics v.Quanta*(美國，CAFC，2012)中，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。

(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權利金費率。

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。

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

作為決定 FRAND 條件的費率時的客觀基準，可與相同標準規格有關的專利池所要求之費率相比較。可比較專利權人持有的 SEP 數量與專利池中的對象 SEP 數量，再乘上所得到的比例算出適當的費率。

此外，需考慮亦需留意專利池可能因為追求談判、契約、權利金管理等方面的效率化，而設定較低之權利金¹²⁴。

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紀錄等較為妥適¹²⁵。

¹²⁴ 在 Microsoft v. Motorola(美國，聯邦地院。2013)中，法院裁定之權利金為專利池權利金的 3 倍。

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。

¹²⁵ 在 Microsoft v. Motorola(美國，聯邦地院。2013)中，法院認為將專利池作為 de facto RAND 權利金費率時，因專利池的權利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。

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權利金費率。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 之權利金費率之合計) 計算出總權利金後，再分配至個別 SEP¹²⁶。

(避免權利金堆疊)

當有複數專利權人個別要求權利金時，則可能會發生個別權利金重疊，導致實施標準時之成本過高的問題。此一問題稱為「Royalty Stacking」(權利金堆疊)，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，故可有效迴避權利金堆疊問題。從這觀點來看，於採用 Bottom up 法時，一併利用 Top down 法，對於檢查是否發生權利金堆疊問題亦有所助益。

¹²⁶ 在 Apple v. Samsung(日本，智財高院，2014)中，法院基於當事人的主張，採用 Top down 法算出 3G 的累積權利金費率為 5%。此外，在 TCL v. Ericsson(美國，聯邦地院，2017)中，法院裁定累積 2G/3G 的權利金費率為 5%、4G 則為 6%或 10%。在 Huawei v. Conversant(中國，南京市中級人民法院，2019)中，法院則裁示了採用 Top Down 法決定標準必要專利費率的公式(在中國特定業界標準必要專利的累進費率 X 一個標準必要專利家族的貢獻度)。

然對於權利金堆疊一事本身，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. 接受該權利金費率之被授權者之數量

接受該權利金費率之被授權者之數量越多，則越顯示該權利金費率已被確立。故被授權者之數量可為顯示該權利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. 授權的範圍¹²⁷

授權產品的販賣區域或販賣目的地是否有所限制，均為考量合理權利金時之考慮因素。

¹²⁷ 對應 GPF3

c. 專利的必要性、有效性、侵權之該當性

在專利並非實施標準所必要、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要性、有效性、侵權之該當性，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權利金折扣。

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，故在計算適當的權利金時，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¹²⁸。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。

¹²⁸ 例如在 *In re Innovatio*(美國，聯邦地院，2013)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)中，法院允許原告及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)中，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¹²⁹。

e. 談判歷程

當事者間的談判歷程為決定適當權利金的影響因素之一。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權利金，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，亦為決定適當權利金費率的考慮因素。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權利金。

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權利金亦會較高。就一般的專利授權而言，專利權人於訴訟前可能提出權利金折扣，此亦表示一旦訴訟開始後，可合理推知權利金將會提高¹³⁰。

¹²⁹ 例如就權利金的分配方法而言，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。

¹³⁰ 在 *LaserDynamics v. Quanta*(美國，CAFC，2012)中，法院指出因訴訟的強制性本質，訴訟開始後才達成和解的權利金，會較未發生訴訟即達成和解的權利金為高。

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權利金等事難謂恰當的看法。

B. 無歧視權利金

SEP 的專利權人可以向實施人要求依照 FRAND 條件的權利金，但權利金必須是無歧視的，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獲得授權，而是被認為處於類似狀況的被授權人不應該被差別對待¹³¹。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^{132 133}。另外有判例認為在某些狀況下，提供部分被授權人較有利的授權條件並不構成歧視^{134 135}。

¹³¹ 在 *TCL v. Ericsson*(美國，聯邦地院，2017)中，法院認為一般來說無論是否妨害競爭或標準的發展，即使是實施人為單一的情況，只要費率的不同會使其產生損害即為歧視性授權。

¹³² 在 *TCL v. Ericsson* (美國，聯邦地院，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、品牌知名度、其設備的操作系統或零售店的存在。

¹³³ 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，聯邦地院，2013)中，法院認定了 Motorola 的 SEP 專利組合符合 FRAND 原則的範圍上下限。在 *Unwired Planet v. Huawei*(英國，高等法院，2017)中，法院認為各區域分別只有一種 FRAND 費率，但在 *Unwired Planet v. Huawei*(英國，上訴法院，2018)中，法院則認為由於授權談判有其複雜性，即使是相同狀況也可能有複數個 FRAND 條件。

¹³⁴ 在 *Sisvel v. Haier*(德國，最高法院，2020)中，法院認為可客觀且正當地向部分被授權人提供有利條件的授權。

2. 不同用途的權利金

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最終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。

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，大容量，低延遲）以及僅使用該技術的一些功能的產品（同時連接多台裝置）適用不同權利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。

¹³⁵ 在 *Unwired Planet v. Huawei* (英國，最高法院，2020) 中，法院認為從 ETSI 的 IPR 政策制定過程來看，專利權人並無義務提供最有利或同等的授權條件(所謂「非歧視義務」並非涇渭分明的、硬邊的(hard-edged)而是一般性的(general))。

C. 其他

有幾種支付權利金的方法，根據情況而選擇不同的方法。

1. 固定利率和固定金額

權利金可分為固定利率權利金與固定金額權利金，固定利率係以產品整體價格或零件價格之比率作決定。當產品的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權利金的方法。儘管在這種情況下收取權利金相對簡單，但隨著時間的進展，當產品的價格逐漸隨時間而變化時，相對產品價格的權利金，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

權利金的支付方式有總額型權利金支付和浮動式權利金支付

136。

對於總額型權利金，其有能夠避免不支付權利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

¹³⁶ 關於總額型與浮動式的差異，在 *Lucent v. Gateway* (美國，CAFC，2009) 中，法院指出對專利權人而言，浮動式權利金是有風險的，因為這種權利金受制於實施人的銷售，而總額型權利金不需要監控銷售。另一方面，法院指出總額型權利金易於計算，但可能無法準確反映專利對技術的價值。

銷售業績（技術在市場上的實際使用情況）之前就先確定權利金及支付，而權利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。

至於浮動式權利金，雖然可以將技術實際被運用的情況反映在計算權利金上，但為了隨銷售量的變動增減支付金額，卻反而增加了監控市場的成本。

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。

用語対照

日文	中文	英文
標準必須特許	標準必要專利	standard-essential patents(SEP)
差止請求権	禁制令	injunction
特許権者	專利權人	rights holder
実施者	實施人	implementer
ライセンシー	被授權人	licensee
ホールドアップ	箝制	hold-up
ホールドアウト	反箝制	hold-out
標準化団体	標準制定組織	standard setting organization(SSO)
IPR ポリシー	智慧財產權政策	IPR policy
必須性	必要性	essentiality
ロイヤルティ	權利金	royalty
宣言過多	過度聲明	overdeclaration
ライセンス交渉	授權談判	licensing negotiation
PAE	專利主張實體	patent assertion entity
誠実交渉	善意談判	good faith negotiation
クレームチャート	侵權對照表	claim chart
標準必須特許のライセンスに関する誠実交渉指針	標準必要專利授權之誠信談判指南	Good Faith Negotiation Guidelines for Standard Essential Patent Licenses
パブリックコンサ	公開諮詢	public consultation

ルテーション		
サプライチェーン	供應鏈	supply chain
欧州コミュニケーション	歐盟委員會通知	European Communication
サプライヤー	供應商	supplier
誓約	承諾	commitment
パテントプール	專利池	patent pool
代表的な特許	關鍵專利	representative patent
非開示契約	不公開協議	non-disclosure agreement
交渉期間	談判期程	negotiation timeframe
最終製品メーカー	最終產品製造商	end-product manufacturer
部品メーカー	零件製造商	component supplier
従属部品メーカー	附屬零件製造商	sub-component manufacturer
特許補償契約	專利賠償契約	patent indemnification agreement
秘密保持契約	保密協議	confidentiality agreement
弁理士	專利代理人	patent attorney
国際裁判管轄	國際裁判管轄	international jurisdiction
ロイヤルティレート	權利金比例	royalty rate
料率	費率	rate
一括払い	總額型權利金支付	Lump-Sum Payment

ランニング方式	浮動式権利金支 付	running royalty payment
ロイヤルティ・ス タッキング	権利金堆疊	royalty stacking