

出國報告（出國類別：開會）

參加「標準與專利第 12 屆年會」

服務機關：經濟部智慧財產局

姓名職稱：高健忠專利審查官

派赴國家：英國（倫敦）

出國期間：107 年 12 月 3 日至 107 年 12 月 8 日

報告日期：108 年 1 月 17 日

摘要

近年來越來越多涉及標準必要專利（Standard-essential patents，SEPs）授權及維權的全球性紛爭發生，包含在北美、歐洲及亞洲各地提起訴訟。這些全球性訴訟中，許多訴訟當事人都相同，然而，各國法院及政府管轄機關卻對這類訴訟及議題包含標準必要專利權人聲請禁制令救濟等問題發展出不盡相同的判決及處理方式，各國法律對於禁制令救濟、計算公平、合理及無歧視（FRAND）授權金方法、競爭法下的違反 FRAND 承諾及 FRAND 非歧視義務的範圍等重要議題見解也不盡相同，所以，除非在標準必要專利這個領域上能達成更大的國際性調和，全球性企業還是必須特別注意在標準必要專利領域上各國法律發展及判決結果，以確保企業穩定成長。

本次參加 KNect365 Law 主辦、Taylor Wessing 律師事務所協辦之「標準與專利第 12 屆年會」，針對「Unwired Planet v. Huawei 案」、「TCL Communications v. Ericsson 案」、美國法院及英國法院對 FRAND 授權比較及分析、近期 FRAND 發展及 RAND 訴訟、5G 標準的無歧視、以及科技公司授權、訴訟及談判策略等議題，均有深入的討論，參與此次會議之事務所人員均為競爭法及標準必要專利領域之專家，收集歐美各國近期最新判決及該領域法律發展資訊，提供國內企業及對標準必要專利有興趣同仁參考。

目 次

壹、目的.....	6
貳、過程.....	7
參、Unwired Planet v. Huawei 案(UK E&W Court of Appeal 2018).....	9
一、FRAND 專利授權協議可能是全球性的(GLOBAL).....	10
二、一般而非硬性解讀(GENERAL, NOT HARD-EDGED, DISCRIMINATION)的歧視	11
三、華為 v. 中興案的歐盟法院判決框架(FRAMEWORK)不是強制 性的(MANDATORY).....	11
肆、TCL Communications v. Ericsson 案(USDC CD Cal. 2017).....	13
一、TCL 的計算方法：由上而下(TOP-DOWN) 方法	13
二、ERICSSON 的計算方法	14
三、法院採可比較授權分析 (COMPARABLE LICENSE ANALYSIS).....	15
伍、TCL v. Ericsson 與 Unwired Planet v. Huawei 兩案、美國法院及英國 法院對 FRAND 授權比較及分析	21
一、由上而下(TOP-DOWN)計算方法	22
二、FRAND 費率.....	23

陸、近期 FRAND 發展及 RAND 訴訟.....	25
一、CONVERSANT WIRELESS V. HUAWEI & ZTE (UK E&W PAT CT 2018).....	25
二、APPLE RETAIL UK V. QUALCOMM UK (UK E&W PAT CT 2018).....	26
三、HUAWEI V. SAMSUNG (中國大陸深圳市中級人民法院 2018).....	27
四、FTC V. QUALCOMM (USDC ND CAL.2018)	28
五、小結.....	30
柒、5G 標準的無歧視(nondiscrimination).....	31
捌、科技公司授權、訴訟及談判策略	33
一、MICROSOFT.....	34
二、APPLE	34
三、SAMSUNG.....	35
四、小結.....	35
玖、心得與建議	37
一、心得.....	37
二、建議.....	38
拾、附錄.....	39
附件 1：標準與專利第 12 屆年會議程	39

附件 2：影像紀錄41

壹、目的

近年來，隨著資訊與通信技術產業（ICT 產業）快速發展，尤其即將進入 5G 及物連網時代，為提升不同產品間之相容性、互通性、可互換或可比較性，標準制定組織（Standard setting organization "SSOs"）訂定各種技術標準，標準必要專利（Standard Essential Patents，下稱“SEPs”）則是其專利權利範圍涵蓋特定標準所採用技術之專利，商品或是服務若欲遵守此標準時並無其他選擇，無可避免實施該專利，標準制定組織制定了 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、包括制定規則以確保 SEPs 授權之"公平，合理和無歧視"（"FRAND"），然而，SEPs 相關糾紛依然與日俱增，涉及 SEPs 有關 FRAND 訴訟、競爭法及契約法等議題更是引發了各界的廣泛討論。

本次參加 KNect365 Law 主辦、Taylor Wessing 律師事務所協辦之「標準與專利第 12 屆年會」，針對「Unwired Planet v. Huawei 案」、「TCL Communications v. Ericsson 案」、美國法院及英國法院對 FRAND 授權比較及分析、近期 FRAND 發展及 RAND 訴訟、5G 標準的無歧視、以及科技公司授權、訴訟及談判策略等議題，均有深入的討論。

主辦單位邀請對標準必要專利涉及之專利訴訟爭端與授權相關議題熟悉之產、官、學人士與會，包括英國及瑞士大學法律教授、義大利競爭主管機關、Nokia、Ericsson、Intel、Cisco、KPN 等歐美各大企業智財主管及各大法律事務所律師擔任講座、主談人或與談人，藉由多方不同意見的表達，使與會人士對標準必要專利最新相關議題有更深入瞭解。

為積極參與國際事務，深入瞭解與充分掌握國際上智慧財產權相關議題、尤其是標準必要專利之最新發展趨勢，並強化與世界各國專業人士之交流互動，積極參與標準專利相關研討會實有必要，除可瞭解歐盟、英國、美國等各國對標準必要專利相關議題之政策、最新判決與發展趨勢外，亦能與世界各國與會人員進行交流，所獲資訊可作為本局執行業務及推動相關政策之參考。

貳、過程

本次「標準與專利第 12 屆年會」係於 2018 年 12 月 5 日至 12 月 6 日於英國倫敦舉行，與會人員包括英國及瑞士大學法律教授、義大利競爭主管機關、歐美各大企業智財主管及各大法律事務所律師。

本研討會之議題主軸就是圍繞 *Unwired Planet v. Huawei* 案(UK E&W Court of Appeal 2018)及 *TCL Communications v. Ericsson* 案(USDC CD Cal. 2017)這兩案判決進行，也是英美兩國針對標準必要專利 FRAND 爭議及設定授權金費率極為重要的判決，以下簡要說明研討會討論內容與討論情形：

針對「*Unwired Planet v. Huawei* 案」、「*TCL Communications v. Ericsson* 案」、美國法院及英國法院對 FRAND 授權比較及分析、近期 FRAND 發展及 RAND 訴訟、5G 標準的無歧視、以及科技公司授權、訴訟及談判策略等議題簡報及討論，特別是主辦單位安排圓桌會議讓與會人員討論「SEPs 專利權人的授權要約是否應與先前已授權條件相對應以符合 FRAND 義務？」、「專利權人是否應該在保密下被迫提供相關專利組合所有的授權條款？」、「某一國家的法院判決是否應該設定全球性 FRAND 授權條款？」及「FRAND 授權金費率是否應以最小可販售單元為基礎？」這四個題目，共分成四桌，每一桌由主辦單位派一位事務所律師擔任主席，與會人員都踴躍發言及討論並由主席報告討論結果，這些問題正反意見都有，當然以專利權人或是被授權人利益不同觀點來看，答案也會不同，關於「SEPs 專利權人的授權要約是否應與先前已授權條件相對應以符合 FRAND 義務？」，與會人員同意 SEPs 專利權人的授權要約可不與先前已授權條件完全相同，但應該是可加以比較的；關於「專利權人是否應該在保密下被迫提供相關專利組合所有的授權條款？」，討論結果為各國情況不同，德國法院認為在法院保密協定下授權條款必須完全透明，專利權人必須對法院揭示所有授權內容，除非專利權人可以證明揭示會造成無可彌補的傷害，但這種門檻很高並不容易證明，然而，英國法院相比就較有彈性，專利權人也較可能說服法院不必揭示，關於這個題目，英國法院與德國法院處理並不相同；關於「某一國家的法院判決是否應該設定全球性 FRAND 授權條款？」，與會人員有同意、也有反對意見，但同意的人數較多，反對者主張專利權人會因此選擇對專利權人友善、設定較高費率的國家法院提起訴訟，造成所謂「forum shopping」的現象，同意者則認為雖然國家的法院判

決可以設定全球性 FRAND 授權條款，但這個判決應該是可以提起上訴的 (appealable)；關於「FRAND 授權金費率是否應以最小可販售單元為基礎？」，與會人員一致同意 FRAND 授權金費率的基礎應該是有彈性，可以是以整個產品或是以最小可販售單元為基礎，應該以該 SEPs 的貢獻度來決定。

以下謹針對這次研討會講師論述到的許多國際上近期較受注目的 SEPs 爭議案及相關法院判決論述。

參、Unwired Planet v. Huawei 案(UK E&W Court of Appeal 2018)

這次研討會因為就在 Unwired Planet 控告華為(Huawei)案上訴判決結果後不久，該案成為本次研討會主題，幾乎每位講師都會提到本案。Unwired Planet 是一家專利授權公司，Unwired Planet 的專利組合皆是來自 Ericsson，Unwired Planet 控告華為案，英國上訴法院於 2018 年 10 月 23 日作出上訴判決，一致判決駁回華為的上訴，確認了 Birss 法官關於 FRAND 原則對標準必要專利的一審判決，也就是 Unwired Planet 兩項符合英國標準的必要專利，因此 2017 年 4 月英國法院 Birss 法官判「FRAND」的發明專利禁制令，此舉將可能導致華為生產的產品在英國被禁止出售。

一審判決做出後，華為和 Unwired Planet 均向英國上訴法院提起上訴。華為提出了三大上訴理由，圍繞了 FRAND 目前的三大核心問題作出辯論：

一、英國法院判全球費率的法律基礎是什麼？

華為認為其需要支付的授權金中 64%都是基於在中國大陸境內的生產銷售行為，相關中國大陸專利的權利人是本案的第二被告 UP LLC，是 Unwired Planet 的關係企業，但與本案專利沒有關係。一個在英國連訴訟權也沒有的企業，卻因本案得益了巨額的授權金，這並不合理。此外，除了在英國的訴訟外，當事人雙方在德國和中國大陸也有就授權範圍內的專利進行訴訟，決定相關國家專利的有效性和標準必要性，以及對於 FRAND 問題的評估。這屬於當地法院的司法管轄權，英國法院無權在其他案件定案前就替其決定其國家專利包裹的價值。

二、FRAND 是意思是公平、合理、無歧視，其中無歧視應如何理解？

華為認為 FRAND 原則中關於「無歧視」的部分是指對於在同一行業中條件相似的被授權方應該收取一樣的授權金費率。在本案進行庭審之前，曾經同時作為被告的三星在 Unwired Planet 遇到嚴重財務困難的時候以較低的授權金費率達成和解，由於華為和三星的情況類似，授權時間也相對接近，Unwired Planet 理應一視同仁，不應要求華為向 Unwired Planet 支付比三星更高的授權金費率。

三、歐盟法院(CJEU)在華為對中興一案中給出的善意談判程序是需要嚴格遵守，還是因案調整？Unwired Planet 先訴後談是否濫用市場支配地位？

2018 年 10 月 23 日，英國上訴法院公布了二審判決結果，駁回了雙方的上訴請求，維持原判，並宣布維持高等法院 Birss 法官於去年(2017 年) 4 月份的裁決，如果華為拒絕向 Unwired Planet 公司支付其手機銷售額中的全球性專利授權金，法院將頒布禁制令，禁止華為在英國銷售手機及通訊設備。

本案英國上訴法院從一審判決中審議了三個具體問題：

一、FRAND 專利授權協議可能是全球性的(global)

上訴法院不同意一審法院認為只有"一個真正的 FRAND"的費率和條款（這是與 Birss 法官不同的唯一實質性觀點）。但是，這並不影響一審達成的決定。上訴法院認為，華為的主張的結果會使專利權人就其專利組合分拆地域逐個國家進行談判、訴訟來達成授權，這一作法是會導致訴訟成本、談判成本瘋狂疊加，完全不現實。結合通信領域的授權實況以及雙方的情形，法院認為一對善意的專利權人和實施者在類似的情況下會談判一項全球範圍打包解決的專利授權，其中包括下屬公司的專利組合。FRAND 授權的法律基礎是相關權利人對 ETSI 組織做出的承諾，而該承諾也是全球範圍，並沒有地域限制。上訴法院區分專利侵權救濟問題關於與權利範圍相匹配的此類救濟的範圍以及專利權人的 FRAND 義務的範圍。由於此義務具有國際效力，因此法院同意遵守 FRAND 原則進行全球專利授權協議是可行的，並且如果拒絕此類 FRAND 專利授權協議，SEPs 專利權人應有權獲得通常的專利侵權救濟，包括禁制令。這一發現並不意味著每個未來的 SEPs 授權都必然是全球性的，這將取決於案件的事實，包括專利授權協議組合的性質以及實施者的銷售和製造地區。

針對華為的主張，英國法院指出，英國法院並沒有對其他國家的專利評議侵權和有效性的問題，一審法院所做的只是解讀 ETSI 的 FRAND 的承諾，裁決出善意授權人和實施者會達成的授權條件。華為可以選擇接受或是不接受。但如果華為不接受，Unwired Planet 可以依據華為構成對其兩個有效的標準必要專利的侵權的認定執行禁制令，而這是英國法院的管轄權。英國法院指出，專利授權條款不會妨礙實施者繼續對已授權的專利提出無效請求並調整沒有專利權的國家的費用計算，反之，實施者在授權談判時不應該要求專利權人先在其專利家族內的每一個國家都提起司法程序來證明其專利的有效性和標準必要性，同時讓實施

者因應個案逐一接受授權。

實際上，隨著新問題的提出以及其他司法管轄區繼續發展其 FRAND 判例，SEPs 領域的法律可能會繼續發展。

二、一般而非硬性解讀(General, not hard-edged, discrimination)的歧視

上訴法院同意，FRAND 義務的“無歧視”部分僅要求 SEPs 持有人提供一個授權金費率，以反映對所有潛在被授權人的投資組合的適當估價（即在無歧視的基礎上提供 FRAND 基準利率"benchmark rate"）。但是，如果 SEPs 持有者選擇這樣做，則不會阻止其收取低於該基準費率的費用。英國上訴法院指出，標準化所帶來的專利箝制的問題可以通過訂立一個 FRAND 的建議費率來解決，標準必要專利權人應該不論企業規模給予所有人接受該費率的機會，不可以隨意抬價，但同時也沒有理由強迫專利權人不能因為現實原因接受被授權方支付低於 FRAND 的授權金。

英國上訴法院認為硬性解讀「無歧視」的後果是讓標準必要專利權人受制於低於其發明創造的真實價值的授權金費率，會危害技術標準的發展。作為標準必要專利權人一定是希望通過每次授權都能夠得到與發明創造價值技術相符的回報，然而這樣的計畫在商業世界中並不實際。FRAND 義務的目的在於對標準必要專利權人獲得公平合理的回報，與對標準實施者對標準技術的普遍使用這兩者間找到一個平衡的回報點，對「非歧視原則」的硬性理解不能達到這一平衡。ETSI 曾經考慮過在標準必要專利權人所做的 FRAND 的承諾中加入所謂的「最優惠授權方條款」，但最終否決了這個主張，「非歧視」並不同於「最優惠授權方條款」。

法院承認，價格歧視本質上不利於消費者福利(consumer welfare)。如果低於 FRAND 基準利率的歧視確實會造成競爭傷害，那麼競爭法可能會提供補救措施。無論如何，基於 FRAND 的專利授權協議仍可能與 FRAND 之“公平合理”的任何可比較專利授權協議分析相關。

三、華為 v. 中興案的歐盟法院判決框架(framework)不是強制性的(mandatory)

上訴法院採取了務實的觀點，並指出歐盟法院在華為 v. 中興案中提出的談判框架，是為 SEPs 專利權人提供了「安全港(safe harbor)」，但沒有規定談判的強制

性條件。在考慮 SEPs 專利權人是否濫用支配地位時，必須單獨評估每個案例的事實。也就是說，法院確實發現到 SEPs 專利權人必須在開始尋求禁制令救濟的訴訟程序之前，必須先通知或諮詢被控侵權人。如果不這樣做，其行為必然是濫用。但是，所需通知的性質取決於爭議的具體事實。本案的特殊情況是雙方在訴訟前就已進行了談判溝通，華為知道相關專利組合之前有向 Ericsson 支付授權金，該授權 2012 年到期，也在 2013 年時知道 Unwired Planet 被受讓該批標準必要專利，華為需要就這些專利獲得授權，而 Unwired Planet 在訴訟過程中並沒有拒絕授權，基於以上種種可以得出並沒有出現所謂濫用市場支配地位的情況。

儘管如此，在不同情況下偏離安全港太遠之前，各方也應該保持謹慎，並且在不同的國家法院之前，可能會發現偏離歐盟法院標準的行為違反競爭法，或者意味著喪失禁制令救濟。華為可選擇上訴至最高法院，無論是否上訴或最終結果如何，本案英國的 FRAND 判決將影響其他國家 FRAND 判決發展，這也為美國法院在 TCL v. Ericsson 等案件中的做法制定了另一種 FRAND 遵循方法，也同時為 FRAND 監管機構的政策指導、專利主管機關（例如，日本特許廳於今年(2018) 6 月 5 日發布標準必要專利授權談判指南，本局亦經日本特許廳同意將該指南翻譯成中文版本，並公布於本局局網，供大眾參考）或法院（例如，中國大陸廣東省高級人民法院於 2018 年 4 月 26 日公布了關於審理標準必要專利糾紛案件的工作指引（試行））提供另一種 FRAND 標準必要專利的新判決參考。

從本案上訴法院的判決，意味著英國法院仍然是 SEPs 專利權人尋求解決全球專利授權糾紛的一個具有吸引力及提出訴訟的法院(an attractive forum)。但是，其他國家法院是否願意遵循及接受英國法院在 FRAND / SEP 議題上扮演指導者的角色，則有待觀察。

肆、TCL Communications v. Ericsson 案(USDC CD Cal. 2017)

中國大陸消費電子及家電製造大廠 TCL 集團之分支企業 TCL 通訊設備有限公司，於 2014 年 3 月 5 日在美國加州中區聯邦地方法院向瑞典通信設備大廠 Ericsson 提起違反契約義務之訴 (Breach of contract)，指控其提供給 TCL 之 2G、3G、4G 通訊標準必要專利之授權要約內容有違「公平、合理及無歧視(FRAND)」授權原則，Ericsson 方面則反告 TCL 進口美國販售之 Alcatel OneTouch 智慧手機產品未經授權使用並侵害這些 SEPs，並指控雙方至今已進行長達 8 年半之授權協商過程，而 TCL 持續拒絕就 2G、3G 以及 4G 通訊技術授權條件達成協議等，皆顯示該方刻意採取拖延戰術，並非真正有意願獲得授權。

2017 年 12 月 21 日，中加州地方法院針對 Ericsson 的 2G/3G/4G 通信標準專利，計算出了 FRAND 權利金，TCL 以及 Ericsson 各自提出 FRAND 權利金計算方法如下：

一、TCL 的計算方法：由上而下(Top-down) 方法

TCL 先估算所有工業標準專利的件數，然後再計算 Ericsson 的專利所佔比例。整個過程除了專家證人之外，還需要耗費大量的人力產生大量數據，比如 "4G 標準專利究竟有幾件"等等。

法院雖然認為 TCL 計算的過程有瑕疵，但後續在作自己的分析時，法院採納了大部分 TCL 在計算過程中所產生的數據。而且法院在自己分析時，基於可以避免權利金堆疊的問題，也採用了由上而下(Top-down)分析方法。

TCL 的分析方法重點如下：

Step 1：專家證人先估算出總權利金

由 Dr. Gregory K. Leonard 估算出通信標準的總權利金如下：

4G 手機價格的 6%，以及 2G/3G 手機價格的 5%

Step 2：決定所有的 SEP 件數

由 Dr. Zhi Ding、Dr. Apostolos Kakaes、Concur IP 與 Ernst & Young 印度團隊看過所有的相關專利，決定所有的通信標準專利有幾件。

Step 3：決定 Ericsson 的 192 件專利的必要性

由 Dr. Kakaes 與 Dr. Nikil Jayant 判斷 Ericsson 的 192 個專利家族相對於通信標準的必要性，以 1-3 排名。

Step 4：決定必要專利對通信標準的貢獻度

由 Dr. Kakaes 與 Dr. Nikil Jayant 評估被判斷為必要的專利對通信標準的貢獻度。

Step 5：調整權利金

由 Dr. Leonard 基於 Dr. Kakaes 與 Dr. Jayant 的評估結果來調整權利金。

Step 6：確認專利價值

由 Dr. Leonard 基於美國專利被引用的狀況來確認 Ericsson 專利的價值。

Step 7：整理專利組合

由 Dr. Leonard 把已經賣掉的跟已經到期的 Ericsson 專利剔除。

Step 8：區別不同國家

由 Dr. Leonard 估算 Ericsson 的專利在不同國家的強度。

Step 9：計算單一全球權利金

由 Dr. Leonard 依據 TCL 的營業額，估算 Ericsson 的專利的全球單一權利金。

二、Ericsson 的計算方法

Ericsson 先將整個通訊技術拆成幾個領域（比如電池省電、傳輸加速等等）、估算每個領域的價值（比如電池省電技術的價值是 15.90 美金）、再估算 Ericsson 佔的比例（比如電池省電技術，Ericsson 占 2.32 美金）、最後把各領域 Ericsson 佔的價值加總（電池省電與傳輸加速這兩個技術，加起來是 6.15 到 7.14 美金）。

這個計算方法法院並未採用。主要的原因，是這個計算方法會有權利金堆疊 (royalty stacking) 的問題。其他的問題包括，Ericsson 自己的專家證人都承認，Ericsson 之前在談授權時，並不是用這個方法計算等等。

三、法院採可比較授權分析 (comparable license analysis)

法院嘗試拆解 (unpack) Ericsson 之前跟其他廠商，比如 Apple 與 Samsung 等簽署的專利授權合約，以得到 Ericsson 專利的單向(one-way)權利金。這個拆解的過程非常複雜，基本上是運用了下面這個公式：

$$\begin{aligned}
 \text{Net Balancing Payment} &= [\text{Ericsson One-way Rate} \times \text{Licensee Revenues}] - [\text{Licensee One-Way Rate} \times \text{Ericsson Revenues}] \\
 \text{Ericsson One-way Rate} &= \frac{\text{Net Balancing Payment}}{\text{Licensee Revenues} - \frac{\text{Ericsson Revenues}}{\text{PSR}}} \\
 \text{Portfolio Strength Ratio ("PSR")} &= \frac{\text{Ericsson One-way Rate}}{\text{Licensee One-Way Rate}}
 \end{aligned}$$

雙方的專家證人針對公式中的每個參數應該怎麼計算，進行了激烈的攻防，法院發現，相較於可以與 TCL 相比較的廠商，Ericsson 給 TLC 的授權要約金額過高，形成歧視。

Selna 法官法院參考 TCL 的由上而下(Top-down)分析方法，Selna 法官說明由上而下(Top-down)分析方法可以避免當同一技術標準的個別 SEP 專利權人都要求權利金時，全部累加起來就會造成過多權利金的權利金堆疊(Royalty Stacking)的問題，法院結合由上而下(Top-down)及可比較授權分析法計算出一個 FRAND 權利金比例。

$$\text{Ericsson's Royalty Rate} = \text{Total Aggregate Royalty} \times \left(\frac{\text{Number of unexpired SEPs owned by Licensor}}{\text{Total Number of SEPs in the Standard}} \right) \times \text{Regional Strength Ratio}$$

Based on TCL's patent numbers Ericsson owns 12 2G SEPs, 19.65 3G SEPs, and 69.88 4G SEPs. Based on Ericsson's patent numbers, it owns 12 2G SEPs, 24.65 3G SEPs, and 111.51 4G SEPs.

Ericsson's European value share is 72.2% and 87.9% of its United States portfolio's value share for 2G and 3G respectively. For ROW, Ericsson's value share relative to its U.S. portfolio is 54.9% for 2G, 74.8% for 3G, and 69.8% for 4G.

The Court applies the 5% figure to 2G/3G, and applies both 6% and 10% to 4G.

The Court adopts the following totals for the number of SEPs in each standard: 365 for 2G, 953 for 3G, and 1481 for 4G.

◆合計費率(The Aggregate Rate)

由上而下(Top-down)授權金計算方法有兩個步驟：先決定應用於該標準的全部合計 SEPs 授權金，再找出所有被主張 SEPs 在該標準的全部 SEPs 所占比例。Selna 法官參考 Ericsson 各種公開發表及新聞稿訂出 2G/3G 標準合計費率為 5%、4G 標準合計費率為介於 6%到 10%之間，法院也認為這種方法並不完美，因為該方法是依照 Ericsson 自己的聲明用來吸引市場採用包含 Ericsson 自己 SEPs 的標準。

一旦決定某一技術標準合計 SEPs 授權金費率(The Aggregate Rate)後，就必須找出該案所主張的 SEPs 所占的適當比率，在本案包含兩個有爭議的步驟：決定每一個標準所包含的 SEPs 總數(分母)，再決定 Ericsson 在這些 SEPs 中所占的數量(分子)，本案 SEP 專利權人所擁有的比率就是該分子除以該分母，但在決定是否為 SEPs 時還有一些問題必須探討。

◆必要性(Essentiality)：

眾所皆知許多專利權人會宣稱他們的專利對於某一標準是必要的，但經過詳細檢視後發現事實並不是如此(某些案例可高達 80%)，這種過度宣告(over-declaration)為標準必要專利的問題主要是沒有公正第三者來驗證被專利權人宣告為 SEPs 的必要性，因此，法院在決定某一個標準所包含的 SEPs 總數時，也必須考量有多少個專利實際上對該標準是必要的。

◆可選擇部分(Optional Portions)：

法院發現如果專利是被包含在某一個標準的可選擇部分中，是否能夠可以視為對該標準是必要的問題。在分析過 ETSI 有關 SEP 政策的特殊用語後，法院決定當專利只包含某一個標準的可選擇部分時，不能被視為標準必要專利。

◆必要性抽樣(Essentiality Sampling)：

本案並非對宣稱為對 2G、3G、4G 為必要的專利逐一檢視分析，TCL 的專家

只對三分之一的專利抽檢(只檢查專利請求項，未檢查全部說明書)，一共分析了大約 2600 個專利家族。經過交互檢查後決定一共有 413 個專利家族對 2G 標準是必要的、1076 個專利家族對 3G 標準是必要的、1673 個專利家族對 4G 標準是必要的，法院再調整後為 365 個專利家族對 2G 標準是必要的、953 個專利家族對 3G 標準是必要的、1481 個專利家族對 4G 標準是必要的。

◆Ericsson 所占比例(Ericsson's Share)：

為計算 Ericsson 所佔包含該些標準的 SEPs 比例(分子)，訴訟兩造專家決定在 5 年(60 個月)合約中必須是 Ericsson 所擁有的專利，法院剔除在本案言詞辯論結束前(2017 年 5 月 18 日)到期的 Ericsson 專利，但並不從全部 SEPs 總數中(分母)剔除，法院解釋從分母剔除到期的專利而不減少總合計授權金的話，會將到期專利的價值轉移到其他未到期專利，而非轉移到社會大眾。訴訟當事人同意 Ericsson 擁有 12 個 2G 專利家族，但並不同意 Ericsson 擁有的 3G 及 4G 專利數量(TCL 同意 Ericsson 擁有 19.65 個 3G 專利家族、69.88 個 4G 專利家族；Ericsson 主張 Ericsson 擁有 24.65 個 3G 專利家族、111.51 個 4G 專利家族)，但不管如何，即使是 Ericsson 自己估計的大約 150 個 SEPs，都是 2G/3G/4G 標準中必要的 3,162 個專利家族的極小一部分。

◆相關強度(Relative Strength)：

TCL 爭辯應該基於 Ericsson 的 SEPs 與相同標準所包含的其他 SEPs 比較後所得的相對重要性來調整 Ericsson 的比例，雖然 Selna 法官並沒有接受 TCL 的說法來調整比例，但也同意 Ericsson 的專利組合並不如其所宣稱的強大或是必要。

◆地理差異(Geographical Variance)

法院承認 Ericsson 的專利強度在美國最大，因此決定在美國以外的地區 FRAND 授權金應該打折，因為一個不考量各國專利強度差異的全球性專利費率，

將會提供專利權人在許多無專利保護或專利強度較低的國家卻獲得與專利強度高的國家相同專利授權金。

法院將全球性費率分成三個地區：美國、歐洲及世界其他地區(Rest of World，ROW)，並且規定非美國地區針對每一標準的折扣，例如，法院定出 Ericsson 2G 對於世界其他地區(ROW)的價值是美國地區價值的 54.9%。

◆違反 FRAND 的"公平及合理(Fair and Reasonable)"部分

雖然法院並不接受 TCL 的由上而下(Top-down)授權金分析法的每一個步驟，但基於法院所接受的部分，法院決定 Ericsson 提供給 TCL 的授權要約，在 Ericsson 對 ETSI 所做的 FRAND 承諾下，並不是"公平及合理"的。

◆無歧視(Non-discrimination)

法院接下來分析 Ericsson 提供給 TCL 的授權要約是否符合 FRAND 承諾下的"非歧視"部分。

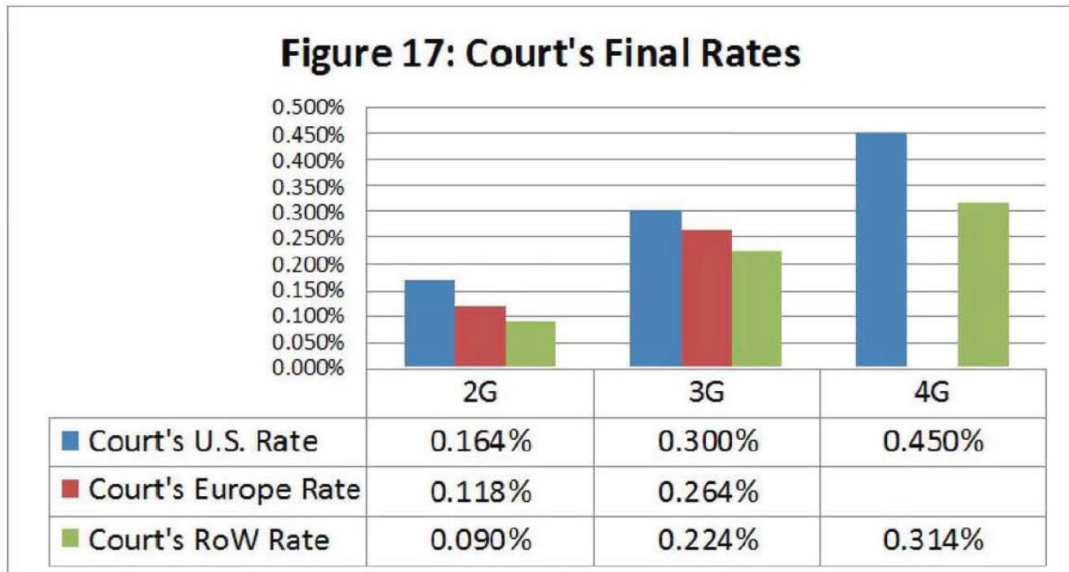
類似處境(Similarly Situated)是法院考量的重點，因為 FRAND 授權必須是無歧視的，也就是說授權者對於類似處境的被授權者(similarly-situated licensees)不能有所歧視，在本案中法院做了詳細的分析，在被授權者中找出哪些公司是類似處境。首先，法院總結比較的基礎必須是"在世界市場中合理完善發展的所有公司"，排除地區性銷售王(local king)的公司(在單一國家中銷售他們大部分的產品)，譬如印度的 Karbonn 公司及中國大陸的 Coolpad 公司，法院決定在本案中與 TCL 類似處境的公司為 Apple、Samsung、華為、LG、HTC 及中興。Ericsson 辯稱 Apple、Samsung 跟 TCL 並不是類似處境的公司，因為 Apple 與 Samsung 有較大的市場占有率及品牌認知，但法院否決這個爭辯，法院解釋"如果大且高獲利的公司總是為可被歸類的一個類別，只因為它們是最大且高獲利公司，那麼禁止歧視將不具意義"，法院決定 Ericsson 對 Apple 及華為的授權可以當作對 TCL 授權要約的可比較授權，法院的這個決定是非常重要的，因為像是 TCL 的販賣商跟像是 Apple 的高端產品販賣商針對 FRAND 授權費率也會被法院所比較，因此，低端產品享

有的較優費授權費率，有可能導致價格相對昂貴的高端產品販賣商針對授權費率來對專利權人進行談判。

關於**競爭性傷害(Competitive Harm)**，Ericsson 爭辯"如果違反 FRAND 承諾，一定會發生妨害標準發展的效應"，Selna 法官並不同意這個看法，只要有一個個別公司受到傷害就可以決定違反 FRAND 承諾的無歧視原則，Selna 法官明確地排除應用需要對競爭產生傷害而非對競爭者產生傷害的反托拉斯標準來分析 FRAND 承諾。

關於**歧視(Discrimination)**，法院發現 Ericsson 對 TCL 的授權要約與 Ericsson 同意對其他類似處境被授權者(similarly situated licensees)的授權要約有極大的差異，所以 Ericsson 對 TCL 的授權要約是有歧視而且也不符合 FRAND 義務，特別是 Ericsson 對 TCL 提出的授權金"地板(floor)"(最低必須付出的授權金)，法院也決定是有歧視的，但法院也發現 Ericsson 在與 TCL 進行授權談判時是具有善意的(in good faith)，而且 Ericsson 在談判中的作為也沒有違反 FRAND 義務。

在總結 Ericsson 對 TCL 的授權要約並不是 FRAND 後，法院根據前述的由上而下(Top-down)費率及無歧視分析過的可比較授權合約，決定如下圖的 FRAND 費率，TCL 同意授權費費率是根據 TCL 每支手機的販售價格。



這個判決有兩個值得注意的地方，第一是本案提出為達成非歧視目的，即使低端產品販賣商 TCL 也會被法院認為與高端產品販賣商 Apple "類似處境(similarly situated)"，高端產品販賣商可以用較優費授權費率來對專利權人進行相對昂貴的高端產品授權談判；第二則是 FRAND 授權的由上而下(Top-down)授權金計算方法在法院判決中越來越重要。

伍、TCL v. Ericsson 與 Unwired Planet v. Huawei 兩案、美國法院及英國法院對 FRAND 授權比較及分析

2017 年 12 月 21 日，美國中加州地方法院 Selna 法官針對 TCL v. Ericsson 案中 Ericsson 的 2G/3G/4G 通信標準專利，計算出了 5 年全球授權合約中 FRAND 權利金費率，該案被視為美國對 FRAND 授權極為重要的判決之一；2018 年 10 月 23 日英國上訴法院針對 Unwired Planet v. Huawei 案駁回了華為的上訴，確認了 Birss 法官關於 FRAND 原則對標準必要專利的一審判決，包含 FRAND 權利金費率計算，這兩案美國 Selna 法官及英國 Birss 法官的判決有許多相似之處，對 FRAND 權利金費率計算方法，兩位法官都採用由上而下(Top-down)方法及可比較授權合約綜合考量。然而，還是有一些重要的不同之處，對法院未來有關計算 FRAND 權利金費率之判決可能會產生重大的影響，兩案判決相異之處如下表。

Unwired Planet v. Huawei	TCL v. Ericsson
可比較授權合約作為 FRAND 權利金費率計算主要基礎；由上而下(Top-down)費率作為交叉檢查(cross check)驗證之用。	由上而下(Top-down)計算方法為主；利用可比較授權合約再作調整。
一審：任何環境下，只能有一種版本的授權條件。 二審：不同意一審看法	沒有一個單獨費率必定是 FRAND
基於擁有專利的數量區分為兩個地區費率：主要市場及其他市場(基於中國大陸授權費率)	區分為三個不同地區費率：美國、歐洲及世界其他地區 ROW(基於中國大陸授權費率)
FRAND 的無歧視觀點：提供 FRAND 基準利率"benchmark rate"，如果一位被授權者獲得較低費率也不違反 FRAND	僅僅只需要對個體(individual entity)產生傷害即有歧視，排除對競爭產生傷害。

的無歧視觀點。	
沒有直接處理有關到期專利價值的問題	Ericsson 到期專利被包含在相關通信標準 SEPs 的總數目當中，但被排除在 Ericsson 所擁有的數目。
另外計算可同時運作 2G/3G/4G 多模式之產品費率(Multimode rates)	單模式費率被視為可適用到多模式產品中(由上而下(Top-down)費率可被視為反映多模式費率)

一、由上而下(Top-down)計算方法

兩案判決都使用由上而下(Top-down)計算方法，但有一些小差異。TCL 案著重在合計費率(The Aggregate Rate)，參考 Ericsson 及其他重要 SEPs 專利權人在該標準被採用時所聲明的費率；Birss 法官並不採這些聲明，而 Selna 法官則注意到這些 SEPs 專利權人在確保該標準被採用時所扮演的角色(例如結果導致全球目前採用 LTE 通信標準而非 WiMax 通信標準)，因而認為把該標準相關的費率合計起來是適當的。

在決定通信標準必要專利總數之後(因為過度宣告的關係，總數比宣告為標準必要專利的全部數量少相當多，Unwired Planet 案也同樣有作該決定)，法官再定出 Ericsson 專利所占的部分，這部分經由可比較授權合約分析交互檢查以確保 FRAND 費率；而 Unwired Planet 案採用相反的方法，先利用可比較授權合約決定費率，再交互檢查該默示的合計費率。

在評估 FRAND 的無歧視觀點，兩位法官都同意授權者不能歧視類似處境(similarly situated)的被授權者。Selna 法官明示排除競爭法(美國 Sherman Act)的相關性，而 Birss 法官則採用歐盟運作條約第 102 條：具有市場支配地位者不得濫用其力量對會員國之正常市場競爭機制造成影響，華為必須證明因對華為及其他類似處境被授權者之間的歧視而造成對正常市場競爭的傷害。

關於多模式產品，這兩案也有不同的處理方式。在 Unwired Planet 案，Birss 法官算出另外的多模式產品授權費率，但在 TCL 案，則暗示費率為單模式產品

授權費率，也適用於多模式產品，Selna 法官由上而下(Top-down)的費率計算方法可被視為反映及隱含多模式費率。

關於不同地區授權費率，Selna 法官認為 Ericsson 的專利組合在美國最強，所以在其他地區可以適用折扣費率，他分成美國、歐洲及世界其他地區(ROW)並對每一個標準及每一個地區訂出明確的折扣費率，Selna 法官也指出如果把全球各地區區分得更仔細會更有幫助。相較於 Selna 法官，Birss 法官只分成兩個地區：主要市場(Unwired Planet 擁有三個及三個以上專利的國家)及其他市場，這兩件判決有一個相似之處就是都將中國大陸授權費率(這兩案的被授權者都在中國大陸製造他們的產品)當成全球授權金的地板(floor)，允許授權者設定全球銷售授權費率，即使授權者沒有當地的專利保護。在 TCL 案中，因為 Ericsson 在歐洲的 3G 專利組合數量比在中國大陸的少，所以世界其他地區(ROW)的 3G 授權費率也適用於歐洲。

二、FRAND 費率

兩案判決後合計專利數及最終費率如下表：

合計專利數及費率

	全部 SEPs 數		合計費率(The Aggregate Rate)	
	Unwired Planet	TCL	Unwired Planet	TCL
2G	154	365	4.9%	5%
3G	479	953	5.6%	5%
4G	800	1481	8.8%	6~10%

TCL：Ericsson 專利組合 FRAND 費率(手機)

	美國	歐洲	世界其他地區 (ROW)
2G	0.164%	0.118%	0.090%
3G	0.300%	0.264%	0.224%
4G	0.450%	0.314%	0.314%

Unwired Planet：FRAND 費率(手機)

	主要市場	其他市場
2G	0.064%	0.016%
3G	0.032%	0.016%
4G	0.052%	0.026%

由上列表格可以看出 TCL 案判決的授權費率高於 Unwired Planet 案判決，TCL 案判決對專利權人較為有利，兩案原告為 Unwired Planet 及 Ericsson，Unwired Planet 是一家專利授權公司，Unwired Planet 的專利組合皆是來自 Ericsson，Birss 法官認為 Unwired Planet 專利組合可視為 Ericsson 專利的子集合，而 Ericsson 4G 基準授權金費率(benchmark royalty rate)為 0.80%；再者，Selna 法官計算出來的全部 2G/3G/4G SEPs 數目(2799)幾乎是 Birss 法官計算(1433)的兩倍，所以 Ericsson 所佔的專利比在 TCL 案幾乎是 Unwired Planet 案的 2 倍。

陸、近期 FRAND 發展及 RAND 訴訟

最近除 TCL Communications v. Ericsson 案及 Unwired Planet v. Huawei 案較為受到注目之外，國際上亦有一些有關 FRAND 的重要判決，分別敘述如下：

一、Conversant Wireless v. Huawei & ZTE (UK E&W Pat Ct 2018)

Conversant Wireless Licensing 是盧森堡一家擁有全球專利組合的專利授權公司，擁有數千件通信領域標準必要專利，其中大多數專利來自諾基亞(Nokia)。2017 年 7 月 24 日，Conversant 在英國法院控告華為和中興，請求判定全球 SEP 專利組合授權金費率。基於華為和中興沒有直接回答假如英國法院判了費率，他們會不會接受判決付款，Conversant 又追加了 FRAND 禁制令的訴訟請求。之後，華為和中興對 Conversant 在中國大陸的全部專利(Conversant 在英國專利與中國大陸專利為同一專利家族)提起無效請求，並在中國大陸南京和深圳分別提出確認不侵權訴訟以及確定授權金費率的問題。

英國高等法院的 Carr 法官於 2018 年 4 月 16 日作出判決：被告認為原告所訴請求為不可裁判，因此法院不應受理的申請被法院駁回，遵循 Birss 法官在 Unwired Planet 案的判決，Carr 法官認為設定全球授權的 FRAND 條款與外國專利(中國大陸相同專利家族專利)有效性的判決無關，英國法院可以做出判決，對沒有專利或專利被宣告為無效的國家也訂出 FRAND 授權條款，對無專利國家依該國實際狀況可以沒有授權金或設定較低授權金，其他國家可以分成擁有最少 SEPs 的國家及低於這個設定數量的國家；其中，在評論中國大陸的授權市場時，Carr 法官提到由於中國大陸的專利授權金費率普遍低於世界其他地區，始終處於其他市場的最低標準，他認為沒有一個專利權人會主動在一個專利授權金費率偏低的國家請求其判定全球授權金費率，中國大陸應視為特例，另外定出其專利授權金費率。

被告基於不方便法院原則(the doctrine of *forum non conveniens*)要求暫停訴訟及中國大陸法院才是審理本案的明顯更合適法院的申請也都被駁回，法院認為雖然被告華為（中國大陸）和中興（中國大陸）未在英國經營任何業務，然而另外兩被告華為（英國）和中興（英國）為英國公司，沒有應用「不方便法院原則」的空間；看似非英國公司的被告原則上可以應用「不方便法院原則」，但 Carr 法

官認為中國大陸法院對決定非中國大陸專利的必要性或侵權以及決定非中國大陸專利的 FRAND 條款並沒有裁判權，不管如何，中國大陸法院絕非是審理本案的明顯更合適的法院，因為本案為英國專利侵權案，對於中國大陸法院裁判同族中國大陸專利無效的事實對本案而言是無關緊要的，因為 FRAND 授權將會處理將來可能被無效宣告的問題，英國法院也接受如果訴訟當事人請求中文專家來英國法院出庭以中文作證，訴訟費用也不是本案轉移到中國大陸法院的因素，該訴訟仍適用並將繼續在英國管轄區審理。

在英國判決發表 10 天之後，中國大陸廣東省高級人民法院於 2018 年 4 月 26 日發表關於審理標準必要專利糾紛案件的工作指引（試行），其中第 16 條為「標準必要專利權人或實施者一方請求裁判的有關標準必要專利的授權地域範圍超出裁決地法域範圍，另一方在訴訟程序中未明確提出異議或其提出的異議經審查不合理的，可就該授權地域範圍內的授權使用費作出裁判。」亦及中國大陸廣東省高級人民法院對於決定中國大陸及其他國家地區的 FRAND 授權金費率有裁判權，再者，第 16 條中的「經審查不合理的」可能給於法院極大的裁量權；有關「不方便法院原則(the doctrine of *forum non conveniens*)」，英國高等法院在 *Apple Retail UK v. Qualcomm(UK) Ltd* [2018] EWHC 1188 (Pat)案也提到：對於與在美國提起的專利及反托拉斯訴訟重疊的違反歐盟運作條約(TFEU)第 102 條之損害賠償請求，英國法院是十分明顯且明確的適當法院。

雖然本案被告華為(中國大陸)和中興(中國大陸)未在英國經營任何業務，但本訴訟被告是相同企業集團(華為)的公司，所有被告所提出的證據除非是難以置信"implausible"，否則法院都會接受；法院判決如果原告請求在裁決地法域範圍內對被告頒發禁制令及被告請求的標的是全部或絕大部分是裁決地法域範圍內的財產(包含智慧財產)都是可以允許的，本案也允許對本案判決以及不方便法院原則(*forum non conveniens*)提出上訴。

二、Apple Retail UK v. Qualcomm UK (UK E&W Pat Ct 2018)

本案共有六位原告，都是 Apple 集團的公司，Apple 控告第一位被告(Qualcomm UK)合約違反 ETSI(歐洲電信標準化協會)的程序規則以及 IPR 政策，然而，

Qualcomm UK 並未擁有任何相關的標準必要專利，法院排除這項指控因為 Qualcomm UK 並不受 ETSI 規則及政策的拘束來授權 FRAND 合約或促成集團其他公司來完成。

Apple 對第二位被告(Qualcomm US)的控訴為撤銷其五個英國標準必要專利(SEPs)及必要性宣告，Apple 宣稱對於任何 Apple 公司使用直接或間接經由 Qualcomm 集團同意提供的 Qualcomm 晶片的設備，Qualcomm 的 SEPs 權力都已經耗盡而且 Qualcomm US 也濫用其市場支配地位。

關於本案訴訟是否超出裁決地法域範圍(service out of the jurisdiction)，法院認為對於撤銷英國標準必要專利(SEPs)及必要性宣告，英國法院是合適的裁決法院，因為該些標準必要專利都是在英國智慧局註冊的專利；關於濫用市場支配地位，法院認為如果造成損害或發生濫用市場支配行為的地方是在裁決地法域範圍內，那麼就是合適的裁決地法域範圍，依據造成損害或發生濫用市場支配行為的地方來決定是否在裁決地法域範圍內，如果損害是支付超額費用，那麼購買該貨物的地區就是造成損害的地方；如果損害是失去銷售量，那麼造成損害的地方就是該銷售量市場所在的地方。

三、Huawei v. Samsung (中國大陸深圳市中級人民法院 2018)

2018 年 1 月 11 日，深圳市中級人民法院智慧財產權法庭就華為起訴三星侵犯智慧財產權案作出一審判決，被告三星立即停止以製造銷售和許諾銷售的形式，侵害華為專利權的行為，駁回華為的其他訴訟請求。

法院判決認定華為公司享有涉案的兩項與 4G 手機有關的專利，法院認定三星構成侵權，判定立即停止侵權，禁止以製造、銷售、允諾銷售等方式繼續銷售侵權產品，由三星公司承擔訴訟費用。

法院認定並支持華為的理由是，他們發現三星公司存在惡意拖延談判的情形，法院認為外國母公司及中國大陸子公司構成同一經濟實體，所以母公司的行為可歸責於中國大陸子公司，再者，SEPs 實施者(三星)堅持 SEPs 及非 SEPs 包裹式的授權、無正當理由拒絕仲裁、法院調解中的不合作行為及一直拖延授權談判等，

三星都存在明顯過錯，不符合 FRAND 原則。

值得注意的是，2018 年 6 月美國北加州地院 Orrick 法官在與中國大陸深圳市中級人民法院相同兩造的 Huawei Technologies Co Ltd v Samsung Technologies Co Ltd (Case No 3:16-cv-02787-WHO)案對華為發出禁訴令(anti-suit injunction)，美國禁訴令原則是普通法中一項古老的衡平法救濟方式，是指在法院或仲裁庭受理案件後尚未作出判決前，法院以禁制令的形式要求當事人停止在某一法院或仲裁庭的訴訟活動，所以，在美國法院訴訟未決期間，中國大陸深圳市中級人民法院判決禁制令尚無法執行，目前，在中國大陸及美國這兩個案子都還在上訴中。

四、FTC v. Qualcomm (USDC ND Cal.2018)

美國電信產業協會(The Telecommunications Industry Association, TIA)與美國電信產業解決方案聯盟(the Alliance for Telecommunications Industry Solutions, ATIS)兩組織合作設定某些 3G 及 4G 通信標準。TIA 及 ATIS 的智慧財產權政策分別要求標準必要專利權人「合理及無歧視(RAND)」授權給"所有申請者"及"以實施標準為目的而希望使用該授權的申請人"，Qualcomm 承諾 TIA 及 ATIS 會符合它們的智慧財產權政策，然而，Qualcomm 認為，TIA 和 ATIS 的智財政策，只要求 Qualcomm 授權其標準必要專利給製造供應設備(例如通訊手機設備)的申請者，而不包括 Qualcomm 授權給供應數據晶片等元件的申請者。

美國聯邦交易委員會(Federal Trade Commission, FTC)控告 Qualcomm 三項反競爭(anti-competitive)行為：

1. 授權契約中高額授權金(elevated royalties)的部分
2. 拒絕授權 SEPs 給數據晶片供應商
3. 對 Apple 公司發給獨家交易折讓金(exclusive dealing arrangement)

2018 年 8 月 30 日，FTC 提出聲請，要求法院就「高通在兩個標準制定組織下的授權承諾義務，是否需授權給競爭的數據晶片供應商？」作出部分即決判決(partial summary judgement)，所謂即決判決，就是指沒有事實爭議，不需要召

開陪審團，而可由法院自己判決者；所謂的部分即決判決，相當於我國之中間判決，就是僅就案情的部分爭議點，先作出部分判決。

法院參酌 Microsoft Corp v. Motorola, Inc 案(9th Cir. 2012)對 FRAND 承諾的見解，美國第九巡迴法院在 Microsoft v. Motorola 案中，認為標準必要專利權人的 FRAND 授權承諾的拘束範圍，乃同意要授權給所有基於合理無歧視授權條件的上門請求授權者(to all comers)。第九巡迴法院在該案後續的判決(9th Cir. 2015)中再次提到，標準必要專利權人，對願意支付 FRAND 授權金的製造商，不能拒絕授權，法院指出，在 Microsoft v. Motorola 案中涉及的標準制定組織的智慧財產政策，裡面的用語，和本案的智財政策的用語幾乎一樣，因此，Lucy H. Koh 法官認為，從第九巡迴法院的上述判決先例可以得知，作出 FRAND 授權承諾的標準必要專利權人，必須授權其標準必要專利給所有申請者。

Qualcomm 對 TIA 及 ATIS 的 RAND 承諾書，算是一種有拘束力的契約，因為 TIA 及 ATIS 這兩個組織的智財政策都沒有寫出適用的法律，法院選擇適用加州的法律。在加州法律規則下，契約的解釋，要根據其履行地的法律，如果沒有指出履行地，則適用簽約地法。法院認為，雖然兩個組織的智財政策都沒有明文指出履約地，但一般期待，Qualcomm 會在其加州的總部進行授權。此外，Qualcomm 在加州簽署承諾時，就是契約成立時，因此法院認為應適用加州契約法。

法院認為，智財政策指引並非契約的一部分，應該只看智財政策本身，以及 Qualcomm 所做的承諾本身即可，但智財政策指引可作為解釋契約的外部參考證據(extrinsic evidence)，Qualcomm 的 RAND 義務禁止 Qualcomm 對設備及數據晶片供應商做出任何歧視，高通拒絕授權給數據晶片供應商，違反了其 FRAND 承諾，也算是違反了有拘束力的契約。

本案確認一個適當撰寫的智財政策可以預防 SEPs 專利權人對上、下游製造商授權的歧視(level discrimination)，本案判決以契約中無歧視要求為起點，競爭法觀點可以防止 SEPs 專利權人獨佔中間零件市場，因為 SEPs 本質乃是如果零件包括某一個標準在其內，那麼零件製造商一定會對該標準的 SEPs 侵權。

五、小結

由近期全球各法院判決可以看出法院設定 FRAND 授權金費率將會越來越常見，法院評估 FRAND 談判中兩方的談判行為以決定是否支持 SEPs 專利權人取得法院禁制令也會越來越接近，SEPs 專利權人的獨占地位、契約及競爭法的關係及歧視、過高的價格等都會是法院考量的因素，再者，各國法院的判決也會造成 SEPs 專利權人與 SEPs 實施人之間的訴訟法院(forum shopping)戰爭，或許除了法院判決外，仲裁也許會是另一個較佳的選擇。

柒、5G 標準的無歧視(nondiscrimination)

關於 FRAND 的無歧視要求，美國的 TCL 案及英國的 Unwired Planet 案判決都提供了重要的新的指引，然而，面臨即將到來的 5G 及物聯網技術所面臨的 FRAND 無歧視新的挑戰，這兩個判決並未加以討論，5G 指的是即將實現的第五代移動網路標準，較早的版本就是從最早的 1G 到目前的 4G，從類比式可移動蜂窩通信到我們目前所使用的複雜數位式資料傳輸網路。5G 承諾提供比目前 4G 網路更快速度、更高穩定性及更低傳輸延遲時間。再者，先前幾代都是著重於個人與個人之間的通信，5G 技術支援許多新的使用實例，包含在嵌入感應器的裝置之間的網路通信等，5G 網路將會被使用在無人駕駛車通信、智能電網(例如輸送電力及水)網路及遠端醫療手術等。

5G 技術在許多不同裝置及機器間的廣泛應用將會使 FRAND 承諾的無歧視觀點變得更為複雜，5G 技術的價值對於簡單的消費電子產品(例如家用路由器)與使用相同技術的尖端設備(例如遠端手術)將會有極大的差異，FRAND 的無歧視承諾可以允許 SEPs 專利權人對這兩種不同使用例的 SEPs 實施人收取不同的授權金嗎？TCL 及 Unwired Planet 這兩個案的判決都是檢視對相同產品(手機)製造商的無歧視要求。在 5G 範疇有關無歧視要求的司法及監管機關的解釋，將必須要涵蓋 5G 技術不同應用場合下的 FRAND 承諾。再者，標準制定組織內部也將會在 5G 無歧視的議題上引發許多的辯論，TCL 案判決或是 Unwired Planet 案判決對這些爭議並沒有提供任何指引。

資訊及通訊科技發展仰賴標準化，目前存在的通信網路就是因為標準化才可以在許多不同通信設備中通信及交換資訊。在標準化過程中雖然提供使用者便利，但也呈現出企業間競爭的問題，標準發展的參與者都希望新的標準能使用他們自己企業的專利技術並從而獲取高額利益，因此，標準發展組織要求其參與者必須在 FRAND 條款下授權 SEPs，FRAND 承諾一般只提供原則性的承諾而非明確設定授權金費率規則，對於 FRAND 承諾有爭議時就必須由法院來判定談判架構及計算特定授權金。

就經濟學上的分析通常會支持 SEPs 專利權人對使用相同技術但不同終端使用者收取不同授權金，因此，對製造不同產品而且不互相競爭的公司可以有不同

的授權金費率，例如，SEPs 專利權人可以對手機製造商及無線心律監測器製造商收取不同授權金，FRAND 承諾下的無歧視(nondiscrimination)應該允許"依照每一個授權談判參與者的談判能力或企業特性"或是"授權金差異不會產生反競爭效果(anticompetitive effects)"而有不同授權金費率。

然而，對因使用用途不同而有不同授權金費率這種觀點也有反對的意見，包含 Apple、Google、Microsoft 及 Intel 等許多大科技公司為其會員的「公平標準聯盟(Fair Standards Alliance, FSA)」就回應"允許基於使用用途的授權金歧視這種主張"對於發展及擴散物聯網及 5G 技術的經濟是有害的，因為允許專利權人對於無專利技術或是專利權人沒有發明或創造的技術來收取額外的補償金。

法院是負責釐清 FRAND 義務的唯一機關，標準組織只負責起草 FRAND 政策，詳細的 FRAND 授權承諾及如何完成這些政策都是要經由會標準組織員廣泛的討論及協商才可，FRAND 承諾必須在 SEPs 專利權人及實施人相互競爭的利益中取得平衡，SEPs 專利權人希望較為鬆弛的 FRAND 標準對授權沒有太多限制，相反的，需要付授權金的實施人則希望較嚴格的 FRAND 政策來限制授權金，例如，IEEE(標準發展組織)的專利政策就反映出專利權人及實施人之間拉鋸的結果。

TCL 及 Unwired Planet 這兩個判決都承認 FRAND 的無歧視應該探索"為決定專利權人是否可收取不同授權金時，哪些被授權者應該被視為類似處境？"這個重要的問題，然而，TCL 及 Unwired Planet 這兩個判決都是檢視對相同產品(手機)製造商的無歧視要求，期待將來的法院判決對於如 5G 之類更廣泛不同類型的產品間 FRAND 無歧視議題可提出更多的方向及指引。

捌、科技公司授權、訴訟及談判策略

一家科技公司的主力或策略優勢就是該公司所擁有的核心/主要技術(core/primary technologies)，知識庫、技術能量(包含研發、製造能力等)及技術資產(包含智慧財產權、設備、材料等)的組合決定一個科技公司在市場上是否具有競爭力，核心技術是一家科技公司創造或擴展新的市場、提供消費者利益主要因素之一，核心技術必須是競爭者難以模仿或取得的技術。

輔助技術(ancillary technologies)雖然不是公司的核心技術，但跟公司的核心技術有關，也是與公司的核心技術相同重要，例如支援公司核心技術的其他知識、技術能量及技術資產來使得公司獲得商業上的成功及具市場競爭力，輔助技術也可能使公司創造出與核心技術不同的新市場。

第三方技術(3rd party technologies)乃是經由向第三方購買或是相關技術之設備、材料、智慧財產權、know-how 及其他底層資源的授權而來，取決於第三方技術如何獲得，有可能市場競爭者也已經擁有該技術。

訴訟雖然可以立即迫使對方採取防禦措施，然而還是會與所選擇的法院有關，可以促使訴訟其中一方或兩造在有限時間內作出回應，但會消耗公司許多資源，包含訴訟費用、公司雇員工作時間及公司設備等，使公司遠離正常商業運作一段長且不確定的時間，訴訟結果也常常不可預測，勝訴當然可以獲得賠償，但如果不幸敗訴，可能要面臨公司智慧財產權被無效、許多無法回復的資源消耗及過量開支等後果。

而談判通常都是雙方先從相對平等的條件談起，任何一方都沒有立即的壓力必須作出退讓，談判雙方都會為在談判過程中獲取最大利益而提出各種提議，需要被用來支援談判的資源可能會較為有限，但談判所需的時間通常也可能會比較長。隨著時間進展，最終談判的結果可能會越來越明顯，如果談判成功，可能可以獲得金錢賠償或是交互授權(cross-licensing)；然而如果談判不成功，可能就必須要面對訴訟。

專利池(patent pool)是至少兩個公司針對某一特別技術同意交互授權而成的合作組合，成立專利池對於專利權人及欲取得專利授權的人都可以節省時間及金

錢，尤其是對於封鎖性專利(blocking patents)，專利池是使該專利可被公眾所利用的唯一合理方法。

交互授權是指當兩個或更多的當事人為使用彼此所擁有的專利而互相授權給對方，通常是雙方為避免訴訟或解決侵權紛爭而定的契約，更常見的是每一個當事人的專利都包含某一商業產品的不同標準必要專利。經由交互授權，每一個當事人都可以在市場上自由生產或銷售某一商業產品，交互授權意指沒有任何一方必須支付授權金給參與交互授權的其他專利權人。

以下略為敘述 Microsoft、Apple 及 Samsung 等大科技公司相關策略：

一、Microsoft

Microsoft 是世界上最大產值的軟體製造商，發展、製造、授權及支援許多不同領域的產品及服務，製造許多桌上電腦及伺服器使用的軟體，在網路搜尋(Bing)、視訊電玩(Xbox)、數位服務市場(MSN)、手機(經由 Windows Phone OS)及個人電腦(Microsoft Surface 平板電腦)等不同領域十分活躍。

Microsoft 授權其專有行動設備作業系統(Windows Phone 及 Windows Mobile)給非其聯盟子公司的無線手機原始設備製造商(OEMs)，在一連串專利授權訴訟中，Microsoft 都成功地對原本採用 Android 作業系統無線手機 OEMs 主張其專利組合，再授權其專利給這些 OEMs。Microsoft 擁有自己研發堅強的核心/主要技術組合以及其他從三方授權或購買而來的技術，一般來說，Microsoft 似乎沒有廣泛的輔助技術組合來支援其核心/主要技術。由於最近的"手機戰爭"，Microsoft 也從對以 Android 為基礎的 OEMs 主張其專利組合及再將技術授權給第三方而獲致相當豐厚的收入。

二、Apple

Apple 是設計、研發及販售消費者電子產品、電腦軟體及個人電腦的大科技公司，也是世界最高營收的資訊科技公司，僅次於三星(Samsung)及華為(Huawei)世界第三大的手機製造商，Apple 以促進並積極維護其智慧財產權著名，Apple 視所擁有的智慧財產權為其商業資產，訴訟是 Apple 保護其資產及回應侵權的一

種方法，Apple 的 IP 組合十分廣泛，包含多數產品及方法的專利、商標及著作權等，並擁有及授權許多不同種類的專利。

雖然 Apple 宣稱通常不會授權其專利組合，然而也會與對與 Apple 有互通性產品有興趣的第三方合作。Apple 所製造及販售的產品只能在其專有的行動作業系統(iOS)操作，Apple 所擁有的技術為由 Apple 自己研發的核心/主要技術並搭配從第三方購買或授權的技術，輔助技術只支援其核心/主要技術(例如 iTunes)，並不依賴授權給第三方來增加營收，Apple 為保護其市場占有率會經常經由提起訴訟來主張其智慧財產權組合(IP portfolio)。

三、Samsung

Samsung 是南韓一家跨國集團公司，其集團子公司包含世界第二大資訊科技公司"三星電子(Samsung Electronics)"，作為零件製造商及主要專利權人，Samsung 加入標準制定組織(SSOs)並承諾會將其標準必要專利授權給其他業界的參與者，Samsung 不僅集團內子公司彼此合資，並與許多第三方企業如 Quintiles、BP、Corning、Sumitomo Chemical、Thales、Total S.A.、Bosch GmbH、Sermatech、Toray Industries 及 Toshiba 等成立合資企業，也是其他許多不同企業包括 Atlantico Sul、DGB Financial、Doosan Engine、Rambus、Renault、Seagate 及 Taylor Energy 的部分擁有者。

Samsung 擁有在其集團內及其合資企業內所研發及向第三方購買或取得授權的巨大及多樣化的核心/主要技術組合，也同時擁有支援核心/主要技術或獨立的大量的輔助技術組合，技術授權給第三方也不是只為獲得利益營收，而是對其他技術及產業也有興趣。為保護及擴張市場占有率，Samsung 擁有經由談判或提起訴訟來經常主張其 IP 組合的資源，因為強烈參與廣大不同產業及產業之間彼此相關，Samsung 有絕大的能力可以影響市場發展。

四、小結

許多大科技公司的專利授權策略是十分不同的，這些授權策略主要是基於公

司整體的商業模式，Samsung 投資重大資金及人力在研發及建立廣大多樣化技術的專利組合，就必須積極的授權及商業化研發成果以回收投資；Microsoft 及 Apple 的專利組合主要是基於他們所擁有的核心/主要技術，而主要是用於防衛時主張及擴展市場佔有率。

對於像 Google 這種大科技公司，創造及保護 IP 並非是優先，它們只被當作是一種防衛性手段，公司主要營收乃是經由其他商業模式而來。

玖、心得與建議

一、心得

Unwired Planet v. Huawei 案(UK E&W Court of Appeal 2018)英國上訴法院從一審判決中審議了三個具體問題：FRAND 專利授權協議可能是全球性的(global)、一般而非硬性解讀(General, not hard-edged, discrimination)的歧視、華為 v 中興案的歐盟法院判決框架/framework)不是強制性的(mandatory)。

TCL Communications v. Ericsson 案(USDC CD Cal. 2017)美國法院採可比較授權分析(comparable license analysis)，法院拆解 Ericsson 之前跟其他廠商，比如 Apple 與 Samsung 等簽署的專利授權合約，以得到 Ericsson 專利的單向權利金，法院結合由上而下(Top-down)及可比較授權分析法計算出一個 FRAND 權利金比例，由上而下授權金計算方法有兩個步驟：先決定應用於該標準的全部合計 SEPs 授權金，再找出所有被主張 SEPs 在該標準的全部 SEPs 所占比例，決定某一個標準所包含的 SEPs 總數時，也必須考量有多少個專利實際上對該標準是必要的；法院認為 Ericsson 的專利強度在美國最大，因此決定在美國以外的地區 FRAND 授權金應該打折；Unwired Planet v. Huawei 案及 TCL Communications v. Ericsson 案的判決有許多相似之處，對 FRAND 權利金費率計算方法，兩案都採用由上而下方法及可比較授權合約綜合考量。

TCL 及 Unwired Planet 這兩個判決都承認 FRAND 的無歧視應該探索"為決定專利權人是否可收取不同授權金時，哪些被授權者應該被視為類似處境？"這個重要的問題，然而，TCL 及 Unwired Planet 這兩個判決都是檢視對相同產品(手機)製造商的無歧視要求，對於如 5G 之類更廣泛不同類型的產品間 FRAND 無歧視議題目前法院判決並無任何指引。

近期全球各法院 SEPs 判決可以看出法院設定 FRAND 授權金費率將會越來越常見，法院評估 FRAND 談判中兩方的談判行為以決定是否支持 SEPs 專利權人取得法院禁制令也會越來越接近，SEPs 專利權人的獨占地位、契約及競爭法的關係及歧視、過高的價格等都會是法院考量的因素；許多大科技公司的專利授權策略是十分不同的，這些授權策略主要是基於各公司整體的不同商業模式。

二、建議

我國是行動通訊等資訊電子產品的主要生產國，國內許多企業也是該方面標準必要專利的主要實施者與被授權人，對於即將來臨的 5G 及物聯網時代，我國會有更多企業面臨相關標準必要專利授權與談判的問題，雖然近期較受注目的國際標準必要專利訴訟都發生在美日歐及中國大陸，然而，如果我國企業生產地或銷售市場位於美日歐及中國大陸，勢必將面臨這類問題。尤其，從這次研討會講師所討論到的案例多與中國大陸華為有關，最近，華為通信產品也因為資安問題被許多國家重要機關所禁用，持續整理、分析及研究國際間主要國家關於標準必要專利的最新實務、法院案例及學說發展以供國內企業參考及本局制定相關政策相信是非常重要的。

參加這次研討會，可以得知國際上重要的標準必要專利法院判決及相關趨勢，通常一代的通信技術生命週期只有五年左右，新一代技術五年後可能就出現在市場上，然而標準必要專利訴訟期間卻常常會超過這段技術生命週期，所以，可以預期，相關訴訟一定會越來越多，建議本局應多參與這類與標準必要專利相關的國際研討會或相關課程，再者，因為研討會多以專家小組討論（Panel）模式或圓桌會議討論進行，必須具有良好的相關法學知識及英語表達能力才能與各國學者、專家及律師溝通討論各種意見及想法，有興趣同仁應持續加強英語能力及相關法學知識，包含閱讀及研究英美各級法院相關標準必要專利訴訟英文判決書、國內外學者相關標準必要專利中英文論文或專刊以及更深入理解相關法學知識如競爭法、契約法等。

拾、附錄

附件 1：標準與專利第 12 屆年會議程

標準與專利：法律與訴訟

議程：2018 年 12 月 5~6 日

議程第一天：2018 年 12 月 5 日（星期三）

08:30	報到
09:20	主席致詞
09:30	人工智慧與專利法未來 Mr. Ryan Abbot - Professor of Law, University of Surrey
10:20	FRAND 及 RAND-最新法院及仲裁案例 Professor Renato Nazzini - Professor of Law, King' s College London
11:30	標準必要專利(SEP)談判保密及公平、合理和無歧視(FRAND)義務 Panel: Elisabeth Opie - Founding Partner, Office of Elisabeth Opie Ginevra Bruzzone - Head of the Enterprise, Competition and Regulation Unit, Assonime, the Italian Association of Public Companies Volkmar Henke - Partner, Eisenfuhr Speiser
12:20	競爭法對 FRAND 之觀點 Panel : Marco Lo Bue - Senior Associate, Office of Elisabeth Opie Andrea Minuto Rizzo - Head of Unit, International Affairs, Italian Competition Authority
13:00	Lunch
14:00	歐洲 FRAND 案例圓桌會議各桌主持人 Chris Thornham - Partner, Taylor Wessing James Marshall - Partner, Taylor Wessing Eelco Bergsma - Senior Associate, Taylor Wessing Alexander Rubusch - Partner, Taylor Wessing Michael Samer - Partner, Taylor Wessing
15:20	資通產業紛爭調解 Clemens Heusch - Head of European Litigation, Nokia
16:00	標準制定組織年度資訊更新 Dirk Weiler - Chairman of the Board, ETSI and Head of Standards Policy, Nokia Bell Labs & CTO, ETSI, Nokia Bell Labs
16:40	主席結論

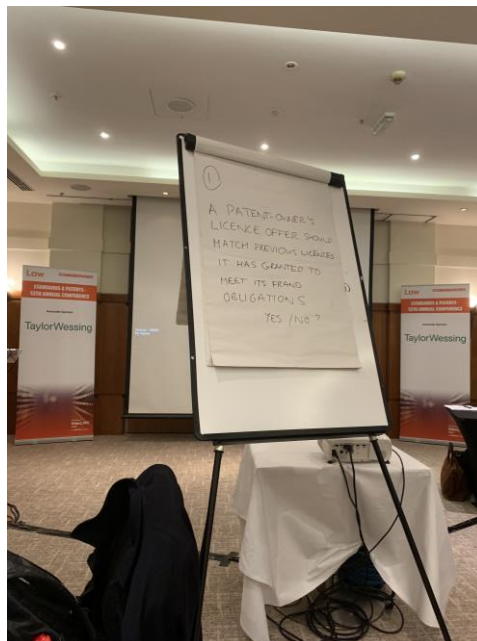
議程第二天：2018 年 12 月 6 日（星期四）

09:00	科技公司授權、訴訟及談判策略 Dr. Alesch Staehelin - Partner, TIMES Attorneys
09:40	5G 下一波專利紛爭 James Beveridge - Counsel, ACT - The App Association
10:20	
11:20	開放資源及標準化 Panel : Adrian Howes - Head of IP and standards, Nokia Roya Ghafele - Director, OxFirst Jimmy Ahlberg - Defensive IPR Strategist, Ericsson Axel Ferrazzini - Managing Director, 4iP Council
12:00	標準發展組織管理 Panel: Earl Nied - Program Director of Standards and IPR, Intel Daniel Hermele - Barrister and IPR Consultant, Formerly of Qualcomm
12:50	Lunch
13:50	EU 對 SEPs 觀點 Panel: Lef Daems - Legal Director Antitrust, Cisco Adrian Howes - Head of IP and Standards, Nokia
14:30	美國對 SEPs 及 FRAND 觀點 Ken Adamo - Partner, Kirkland & Ellis
15:10	國家法院在解釋授權談判行為之角色 Profesor Peter Picht - Professor, Zurich University
16:10	智慧財產環境中貿易制裁對全球性產業市場分割之影響 Koenraad Wuyts - Chief Intellectual Property Officer, KPN
16:50	主席結論及結束會議

附件 2：影像紀錄



研討會講師簡報



圓桌會議討論題目