

標準必要專利全球授權與專利屬地原則之衝突與調和*

宋皇志**

<摘要>

近十幾年來標準必要專利之授權糾紛成為專利訴訟的主要戰場。原本專利權人於授權談判之優勢地位，也因「公平、合理、無歧視」的授權約款反讓被授權人有遲滯授權協商的機會。英國最高法院於 *Unwired Planet v. Huawei* 案核定全球授權金，緩和了專利權人的不利益，但也衍生諸多法學爭議，並影響專利權與公共利益間的平衡。面對該等法學爭議與權利失衡，本文建議法院於核定全球授權金時宜有妥善之論述與配套措施。當被授權人之產品製造國及部分產品銷售國採行國際專利耗盡時，如法院重複核定授權金即與國際耗盡原則有間；專利之全球授權倘不分標準必要專利與否，亦不區別授權國是否採行國際耗盡原則，可能使被授權人於多國重複支付授權金，難謂無限制競爭之嫌，產生違法搭售疑慮。故本文建議當單國法院核定全球授權金時，倘被授權人之產品製造國採國際耗盡，其他同採國際耗盡之產品銷售國便不宜再納入授權金之計算，以免破壞專利權利耗盡之法制並衍生搭

* 本文係科技部專題研究計畫（MOST110-2410-H-004-018-MY3）之研究成果，作者特此感謝科技部之研究經費補助。非常感謝2位匿名審稿委員賜予寶貴之修改意見，提供本文深度思考並補充修正的機會，特此感謝。惟文責仍由本文自負。

** 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所專任教授，交通大學科技管理研究所科技法律組博士。

E-mail: hcsung@nccu.edu.tw; sung.hc@gmail.com

• 投稿日：05/04/2023；接受刊登日：12/27/2023。

• 責任校對：張馨麟、江昱麟、陳怡君。

• DOI:10.6199/NTULJ.202503_54(1).0002

售疑慮。此外法院於核定全球授權金時，對其他國家專利之有效性及侵權與否都屬未知。本文建議法院可責成原告釋明其於他國之專利皆屬標準必要專利，如此一來可降低原告的舉證負擔，二來讓被告有抗辯機會，既能平衡雙方之權益，也較符合國際授權實務。

關鍵字：標準必要專利、全球授權、專利耗盡、專利套牢、反專利套牢

◆目次◆

壹、緒論

- 一、問題緣起
- 二、研究議題與範圍

貳、理論建構：專利套牢與反專利套牢

- 一、產業標準與標準必要專利
- 二、專利套牢、授權金堆疊與 FRAND 授權約款
- 三、在 FRAND 約款下禁制令之限制、專利授權金下降與反專利套牢

參、英國最高法院 *Unwired Planet v. Huawei* 案之研析與評論

- 一、第一審法院與上訴審法院之判決
- 二、最高法院判決
- 三、判決評析
- 四、全球授權金之核定使得專利套牢與反專利套牢效應的強弱再度擺盪

肆、單國法院判決全球授權之法律爭議與解決芻議

- 一、單國法院是否有判決全球授權金之管轄權？
- 二、全球授權金之核定是否可能違反權利耗盡原則進而產生搭售疑慮？
- 三、全球授權法律爭議之解決芻議

伍、結論

壹、緒 論

一、問題緣起

隨著科技急速迭代及產業快速發展，21 世紀以來產業標準蓬勃發展¹。部分產業涉及諸多廠商之水平競爭與垂直整合，制定共同的產業標準係在各廠商間塑造產品相容性所必然²。產業標準乃指引產業中各項系統、裝置、元件及軟體之設計與製造的技術規範，主要目的在使系統中每一家廠商所設計製造的各項裝置能相容並協力運作，從而達成特定之功效³，以行動通訊產業及資訊產業最為常見⁴。舉例而言，行動通訊生態系中包含 Ericsson 與 Nokia 等廠商所製造之電信設備⁵、Cisco 與 Juniper Network 等廠商所生產之交換機／路由器⁶、Samsung 與 Apple 等廠商所研發之行動電話⁷、Qualcomm 及 MediaTek 等公司所研發之手機晶片⁸、以及 Google 與 Apple 兩家廠商分別開發的作業系統 Android 與 iOS⁹。此生態系中由不同廠商所生產的電信設

¹ Jelena Pisarov & Gyula Mester, *The Impact of 5G Technology on Life in the 21st Century*, 16 IPSI TRANSACTIONS ON ADVANCED RESEARCH 11, 11 (2020).

² Stanley M. Besen & Joseph Farrell, *Choosing How to Compete: Strategies and Tactics in Standardization*, 8 J. ECON. PERSP. 117, 117-18 (1994).

³ Christopher R. Crompton, *Comparative Standard-Essential Patent (SEP) Analysis Between American and German Law*, 1, 5 (2020), <https://ssrn.com/abstract=3595612>.

⁴ Paul A. David & Shane Greenstein, *The Economics of Compatibility Standards: An Introduction to Recent Research*, 1 ECON. INNOVATION & NEW TECH. 3, 3 (1990).

⁵ Sandro Mendonça, Bruno Damásio, Luciano Charlita de Freitas, Luís Oliveira, Marcin Cichy & António Nicita, *The Rise of 5G Technologies and Systems: A Quantitative Analysis of Knowledge Production*, 46 TELECOMMUNICATIONS POLICY 102327 1, 5 (2022).

⁶ Sergey V. Makarov, Vyacheslav V. Ostanin & Ilia V. Vaitkov, *The Comparison of Routers by Firms Cisco, Juniper and Huawei*, 8 MODERN APPLIED SCIENCE 313, 313 (2014).

⁷ Mendonça, Damásio, Charlita de Freitas, Oliveira, Cichy & Nicita, *supra* note 5, at 3.

⁸ JANG Sung-Won, *Smart Devices Reshape the Chip Industry*, 6 SERI QUARTERLY 24, 26 (2013).

⁹ Aijaz Ahmad Sheikh, Prince Tehseen Ganai, Nisar Ahmad Malik & Khursheed Ahmad

備、交換機、路由器、行動電話、手機晶片、及作業系統倘無共同產業標準，使用不同電信系統之用戶間恐無法通話（例如中華電信的用戶將無法撥電話給遠傳或台灣大哥大的用戶），使用不同作業系統之智慧型手機的使用者間亦無法使用通訊軟體互傳訊息（例如 iPhone 手機的使用者將無法與 HTC 手機的使用者以 Line 傳遞訊息）。電信業之產業標準即是為不同廠商所生產的電信設備、交換機、路由器、行動電話、手機晶片、及作業系統間制定相同的技術規範，讓各家廠商開發產品時有所依循，如此各家廠商所製造之產品才能相容、互通並達到經濟規模，提供高品質的產品與服務予消費者¹⁰。

與民生相關之產業標準的制定，多由產業中的領導廠商組成標準制定組織（Standard-setting Organization, SSO）為之。科技領導廠商在制定產業標準時，往往會將自身的專利技術導入標準中，導致資訊與通訊等產業標準中專利滿佈¹¹。當產業標準被確認且公告施行後，該等專利變成標準必要專利（standard essential patents, SEPs），所有標準採用者（standard implementers）將無可迴避地必須使用之¹²。為避免 SEPs 權利人拒絕授權或向標準採用者索取過高之授權金，甚至遂行限制競爭或不公平競爭等不法情事，多數標準制定組織要求標準必要專利之權利人必須承諾以「公平、合理且無歧視（fair, reasonable, and non-discriminatory, FRAND）」之條件授權給所有標準採用者（下稱「FRAND 授權約款」或「FRAND 授權承諾」）¹³。

Dar, *Smartphone: Android Vs IOS*, 1 THE SIJ TRANSACTIONS ON COMPUTER SCIENCE ENGINEERING & ITS APPLICATIONS 141, 141 (2013).

¹⁰ J. Gregory Sidak, *Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses after Ericsson v. D-Link*, 2016 U. ILL. L. REV. 1809, 1811-12 (2016).

¹¹ Igor Nikolic & Niccolò Galli, *Patent Pools in 5G: The Principles for Facilitating Pool Licensing*, 46 TELECOMMUNICATIONS POLICY 102287 1, 2-3 (2022).

¹² Rudi Bekkers, René Bongard & Alessandro Nuvolari, *An Empirical Study on the Determinants of Essential Patent Claims in Compatibility Standards*, 40 RESEARCH POLICY 1001, 1001 (2011).

¹³ Mario Mariniello, *Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory (FRAND) Terms: A Challenge for Competition Authorities*, 7 J. COMPETITION L. & ECON. 523, 523 (2011).

過往 20 年，無線通訊產業皆是本於 FRAND 授權約款進行標準必要專利之授權。SEPs 權利人有基於 FRAND 授權約款授權給標準採用者之義務¹⁴，標準採用者也有依據 FRAND 授權約款繳交授權金予 SEPs 權利人的義務¹⁵。看似明確的規則，20 年間實踐結果還是出現些許爭議，多數在於 SEPs 權利人與標準採用者間對於授權金之多寡¹⁶，與法院是否該准予禁制令出現歧異¹⁷。其中授權金之數額乃授權金基底 (royalty base) 與授權金費率 (royalty rate) 之乘積¹⁸。授權金基底乃指專利權人收取授權金的客體範圍，主要有「整體市場價值法 (entire market value rule)」¹⁹與「最小可銷售專利實施單元法 (smallest salable patent practicing unit)」²⁰ 2 種法則，涉及專利貢獻度 (apportionment) 議題之爭議²¹。授權金費率之計算依不同模型之考量，現

¹⁴ Herbert J. Hovenkamp, *FRAND and Antitrust*, 105 CORNELL L. REV. 1683, 1688 (2020).

¹⁵ Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, 28 BERKELEY TECH. L.J. 1135, 1144 (2013).

¹⁶ See, J. Gregory, Sidak, *The Meaning of FRAND, Part I: Royalties*, 9 J. COMPETITION L. & ECON. 931, 953-75 (2013); Thomas F. Cotter, *Comparative Law and Economics of Standard-essential Patents and FRAND Royalties*, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 311, 356-63 (2014).

¹⁷ See, J. Gregory, Sidak, *The Meaning of FRAND, Part II: Injunctions*, 11 J. COMPETITION L. & ECON. 201, 218-30 (2015); Alison Jones, *Standard-essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars*, 10 EUROPEAN COMPETITION J. 1, 16-30 (2014).

¹⁸ Matthieu Dhenne, *Calculation of FRAND Royalties: An Overview of Practices Around the World*, 41 E.I.P.R. 754, 754 (2019).

¹⁹ Brian J. Love, *Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule*, 60 STAN. L. REV. 263, 269-71 (2007); Steven M. Amundson, *Apportionment and the Entire Market Value Rule Have Presented Problems in Practice When Determining the Value of a Patented Invention*, 23 TEX. INTELL. PROP. L.J. 1, 4 (2014).

²⁰ David Kappos & Paul R. Michel, *The Smallest Salable Patent-Practicing Unit*, 32 BERKELEY TECH. L.J. 1433, 1438-44 (2017); Axel Gautier & Nicolas Petit, *The Smallest Salable Patent Practicing Unit and Component Licensing: Why \$1 is not \$1*, 15 J. COMPETITION L. & ECON. 690, 694-98 (2019).

²¹ Elizabeth M. Bailey, Gregory K. Leonard & Mario A. Lopez, *Making Sense of "Apportionment" in Patent Damages*, 12 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 255, 257-60 (2011); Eric E. Bensen, *Apportionment of Lost Profits in Contemporary Patent*

有「自上而下法(top-down approach)」、「自下而上法(bottom-up approach)」、「增值法(incremental value approach)」、「比較法(comparable approach)」及「假設性協商法(hypothetical negotiations approach)」等 5 種法則²²。無論各國法院對於授權金基底之認定及授權金費率之評價是否相同，基於專利權屬地原則，單國法院應該僅能於判決中核定專利權人基於該國之專利向標準採用者所收取授權金的數額²³，殆無疑義。

然而，英國最高法院於 2020 年的 *Unwired Planet v. Huawei* 案做出驚人核定全球授權金的判決²⁴。本件主要法律爭點乃專利權人即原告向標準採用者即被告所提專利授權要約是否符合 FRAND 授權約款，以及法院是否應准予禁制令²⁵。被告主張英國法院僅認定其侵害專利權人的 2 件英國專利，故其僅須取得 2 件英國專利的授權即可免受禁制令²⁶；然原告則堅持標準採用者應取得全球授權，否則法院應核發禁制令²⁷。英國第一審法院審理後認定專利權人對標準採用者所提出之全球授權要約符合 FRAND 授權約款²⁸，並核定全球授權金²⁹，責成標準採用者應於期限內依據法院所酌定費率與專利權人成立全球授權契約，否則便會核發禁制令，禁止被告於英國境內繼續

Damages Cases, 10 VA. J.L. & TECH. 1, 11-13 (2005).

²² Dhenne, *supra* note 18, at 754-59.

²³ Koren W. Wong-Ervin, Joshua D. Wright, Douglas H. Ginsburg & Bruce H. Kobayashi, *Comment of the Global Antitrust Institute, George Mason University School of Law, on the National Development and Reform Commission's Anti-Monopoly Guide on Abuse of Intellectual Property Rights*, GEORGE MASON LAW & ECONOMICS RESEARCH PAPER No. 15-52, at 5-6 (2015).

²⁴ *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. combined with Huawei Techs. and ZTE Corp. v. Conversant Wireless Licensing* [2020] UKSC 37.

²⁵ *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co.* [2017] EWHC (Pat) 711 (Eng.), [17], [18].

²⁶ *Id.* [524].

²⁷ *Id.* [8], [13], [22], [45], [524].

²⁸ *Id.* [572], [793].

²⁹ *Id.* [807(8)].

販賣專利物品³⁰。此見解並為英國上訴法院（Court of Appeal）³¹與最高法院³²所維持。此判決乃劃時代的判決，勢將影響產業標準相關之全球商務與訴訟策略³³。

二、研究議題與範圍

本文以英國最高法院 *Unwired Planet v. Huawei* 案為主軸，通案化地深度探討單國法院能否於標準必要專利之授權訴訟中核定全球授權金，以及標準必要專利之全球授權是否合法等主要議題。為達此目標，本文首先解析相關理論，包含標準必要專利之授權可能引發的「專利套牢（patent hold-up）」³⁴與授權金堆疊（royalty stacking），據以導引出 FRAND 授權約款的正當性與必要性。然而 FRAND 授權約款在執行上致使 SEPs 權利人所能取得之授權金數額與禁制令皆受限制，反倒衍生出標準採用者「專利拒付（patent hold-out）」與「反專利套牢（reverse patent hold-up）」之現象。此二現象使得 SEPs 權利人在授權談判中居於劣勢，成為英國法院在 *Unwired Planet v.*

³⁰ *Id.* [807(20)].

³¹ *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs Co.*, [2018] EWCA Civ 2344; [2018] RPC 20.

³² *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. combined with Huawei Techs. and ZTE Corp. v. Conversant Wireless Licensing*, *supra* note 24.

³³ Jorge L. Contreras, *Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, 16 THE ANTITRUST SOURCE 1, 1 (2017).

³⁴ Patent Hold-up一詞有國內學者翻譯成「專利箝制」，例如：黃惠敏（2016），〈標準必要專利與競爭法之管制：以違反FRAND/RAND承諾為中心〉，《中原財經法學》，36期，頁171-243；葉雲卿（2015），〈美國Microsoft案後續發展及其對計算標準專利合理權利金之影響〉，《智慧財產評論》，13卷1期，頁1-53；陳皓芸（2017），〈標準必要專利權之行使、權利濫用與獨占地位濫用〉，《公平交易季刊》，25卷1期，頁81-130。然本文考量hold-up一詞源自經濟學，而經濟學教科書慣常以「套牢」稱之（例如：方博亮、林祖嘉（2017），《管理經濟學》，5版，頁541，智勝），考量以「專利套牢」一詞來描述patent hold-up亦非常貼切，故本文將patent hold-up翻譯成「專利套牢」。另可參考：馮震宇（2010），〈智慧財產權與標準制定相關法律問題之研究〉，《行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告》。

Huawei 案中核定全球授權金之導火線。本文其次介紹英國 3 個審級法院在 *Unwired Planet v. Huawei* 案之見解並進行評析，包含肯認無線通訊產業全球專利授權之必要性，然也點出全球授權諸多待解決之法律問題，以及全球授權金費率核定之困境。

接下來，本文在英國 *Unwired Planet v. Huawei* 案之啟示下挑選最關鍵之法律爭議，通案性地探討單國法院是否有判決全球授權金之管轄權，以及全球授權金之核定是否可能違反權利耗盡原則進而產生搭售疑慮等 2 個議題。本文後續運用前揭所建構之理論框架，論述標準必要專利之授權議題在專利套牢與反專利套牢效應間不斷擺盪，且英國法院全球授權金之核定使得二者的強弱再度改變並朝專利套牢之方向擺盪。最後本文提出全球授權法律爭議之解決芻議，以利單國法院在全球專利授權需求與專利屬地原則間求取平衡。

如前所述，本文聚焦於論述單國法院是否有於判決中核定全球授權金之管轄權，以及全球授權金之核定是否可能違反權利耗盡原則進而產生搭售疑慮等 2 個法律爭點。至於如何計算標準必要專利之授權金，則不在本文探討範圍，作者將另行為文論述之。

此外，近年來另有 1 個單國法院進行跨國管轄所生重大爭議，係單國法院對他國專利訴訟裁定「反訴禁令（anti-suit injunction）」³⁵及「反反訴禁令（anti-anti-suit injunction）」³⁶。「反訴禁令」及「反反訴禁令」課題同樣不在本文探討範圍，作者亦將另行為文論述之。

³⁵ Peter K. Yu, Jorge L. Contreras & Yang Yu, *Transplanting Anti-Suit Injunctions*, 71 AM. U. L. REV. 1537, 1539-40 (2022); S. I. Strong, *Anti-Suit Injunctions in Judicial and Arbitral Procedures in the United States*, 66 AM. J. COMP. L. 153, 155-67 (2018).

³⁶ Felix K. Hess, *US Anti-suit Injunctions and German Anti-anti-suit Injunctions in SEP Disputes*, 25 J WORLD INTELLECT PROP. 536, 537-38 (2022); Michael David Schimek, *Anti-Suit and Anti-Anti-Suit Injunctions: A Proposed Texas Approach*, 45 BAYLOR L. REV. 499, 518-20 (1993).

貳、理論建構：專利套牢與反專利套牢

一、產業標準與標準必要專利

產業標準可區分成事實標準（de facto standards）、法律標準（de jure standards）與形式標準（formal standards）等 3 大類，其中事實標準乃因社會的互動與慣常使用而逐漸形成³⁷，通常未經協商與討論，例如鍵盤上的字母排列³⁸。法律標準通常係強制性之法律規範，例如環保及食品衛生標準等³⁹。形式標準則係經由討論、協商、及尋求共識的過程所形成⁴⁰，通常係由部分民間企業自發性地制定與遵行⁴¹。形式標準之主要目的在追求產品相容性⁴²，其效益來自網路效應⁴³。所謂網路效應係指當使用相容產品之使用者越多時，產品之價值越高⁴⁴。在產業標準下各廠商所製造的產品彼此相容，基於網路效應，參與產業標準之廠商越多則產品之價值將隨之提高。

³⁷ Hui Yan & Jiaqian Li, *Balancing Between 'De Facto' and 'De Jure' in Standard-setting Strategy by a Latecomer Country: The Case of ICT Industry in China*, 8 DEVELOPING COUNTRY STUDIES 24, 24 (2018).

³⁸ Jan Noyes, *The QWERTY keyboard: A Review*, 18 INT'L J. MAN-MACHINE STUDIES 265, 265 (1983).

³⁹ Yan & Li, *supra* note 37, at 24.

⁴⁰ Dong-hyu Kim, Heejin Lee & Jooyoung Kwak, *Standards as a Driving Force That Influences Emerging Technological Trajectories in the Converging World of the Internet and Things: An Investigation of the M2M/IoT Patent Network*, 46 RESEARCH POLICY 1234, 1236 (2017).

⁴¹ Knut Blind, Sören S. Petersen & Cesare A.F. Riillo, *The Impact of Standards and Regulation on Innovation in Uncertain Market*, 46 RESEARCH POLICY 249, 250 (2017).

⁴² Carl Shapiro, *Setting Compatibility Standards: Cooperation or Collusion*, in EXPANDING THE BOUNDARIES OF INTELLECTUAL PROPERTY: INNOVATION POLICY FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY 81, 97 (Rochelle Cooper Dreyfuss, Diane Leenheer Zimmerman, Harry First eds., 2001).

⁴³ Neil Gandal, *Compatibility, Standardization, and Network Effects: Some Policy Implications*, 18 OXFORD REV. ECON. POLICY 80, 80 (2002).

⁴⁴ Neil Gandal & Oz Shy, *Standardization Policy and International Trade*, 53 J. INT'L ECON. 363, 364 (2001).

大多數民生產業的標準係由民間業者所成立之標準制定組織所制定之形式標準，尤以電信產業標準為大宗⁴⁵。當前國際上針對電信產業共有 2 個標準制定聯盟，分別為「第三代合作夥伴計劃（Third Generation Partnership Project, 3GPP）」⁴⁶與「第三代合作夥伴第二計劃（Third Generation Partnership Project 2, 3GPP2）」⁴⁷。彼等產業標準除統一技術規格產生網路效應外⁴⁸，更有效整合水平競爭者與垂直協力廠商以促使整個生態系之系統與裝置彼此相容，具有促進競爭及提升消費者福祉之效果，對電信產業之發展有不可磨滅的貢獻⁴⁹。

標準制定組織於制定產業標準時會召開標準制定會議，其通常係由該產業領導廠商所主導，於「技術軍備競賽」過程中無所不用其極地爭取將自己公司的技術部署於產業標準中，據以鞏固其技術領導地位⁵⁰。例如電信產業標準制定組織的成員，多是國際上有最佳研發能力之電信設備、行動電話、

⁴⁵ Stephen L. Jones, Aija Leiponen & Gurneeta Vasudeva, *The Evolution of Cooperation in the Face of Conflict: Evidence from the Innovation Ecosystem for Mobile Telecom Standards Development*, 42 STRAT. MGMT. J. 710, 712 (2021).

⁴⁶ 3GPP, <https://www.3gpp.org/> (last visited Dec. 24, 2020). 3GPP係於1998年成立，由「歐洲電信標準組織（European Telecommunication Standard Institute, ETSI）」、「日本無線電產業與商業協會（Association of Radio Industries and Businesses, Japan, ARIB）」、「美國電信產業解決方案聯盟（The Alliance for Telecommunications Industry Solutions, USA, ATIS）」、「中國電信標準協會（China Communications Standards Association, CCSA）」、「印度電信標準發展協會（Telecommunications Standards Development Society, India, TSDSI）」、「韓國電信科技協會（Telecommunications Technology Association, Korea, TTA）」、「日本電信科技委員會（Telecommunication Technology Committee, Japan, TTC）」等所組成。

⁴⁷ 3GPP2, <https://www.3gpp2.org/> (last visited Dec. 24, 2020). 3GPP2則由ARIB、TTC、CCSA、TTA及「電信產業協會（Telecommunications Industry Association, TIA）」等5個標準制定組織所組成。

⁴⁸ Kyle L. Greene, *Standard Essential Patents and Antitrust Law: Balancing Innovation and Competition*, 2019 COLUM. BUS. L. REV. 1084, 1088 (2019).

⁴⁹ Sidak, *supra* note 10, at 1811-12.

⁵⁰ Maureen K. Ohlhausen, *The Elusive Role of Competition in the Standard-Setting Antitrust Debate*, 20 STAN. TECH. L. REV. 93, 119 (2017).

及手機晶片大廠⁵¹。彼等公司的營運模式係率先研發下一代甚至下兩代的行動通訊技術，搶先將研發成果申請專利；其後再憑藉渠等在標準制定組織之主導地位，於制定產業標準時將其專利技術「綁入」標準中⁵²。一旦其專利技術被產業標準所採，任何依循產業標準設計、製造產品之標準採用者將無可避免地被迫使用其專利技術，無從迴避設計，使得該等專利成為「標準必要專利」⁵³。專利授權之協商通常是在標準制定之後才進行⁵⁴，然專利一旦成為標準必要專利後，標準採用者勢將無從迴避，若此時才跟專利權人協議授權，非但授權金可能提高，亦必須承擔專利權人不願授權之風險⁵⁵。

本於使用不衝突性和非排他性（non-rivalrous and non-excludable）的特質，產業標準屬於公共財⁵⁶。然眾所周知專利權乃排他權（right to exclude）⁵⁷，因此產業標準與專利似乎存在先天的衝突與矛盾⁵⁸。專利往往影響事實標準與形式標準的形成，越強的專利保護越可能延滯產業的標準化⁵⁹。堅強的專利組合，往往也是企業於標準制定之協商過程取得優勢談判地位，進而於標準競賽中贏得勝利之關鍵因素⁶⁰，例如 Motorola 憑藉強大的專利組合於

⁵¹ Amy J.C. Trappey, Charles V. Trappey, Usharani Hareesh Govindarajan, Allen C. Chuang & John J. Sun, *A Review of Essential Standards and Patent Landscapes for the Internet of Things: A Key Enabler for Industry 4.0*, 33 ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS 208, 220 (2017).

⁵² Crompton, *supra* note 3, at 5.

⁵³ Mark A. Lemley & Timothy Simcoe, *How Essential Are Standard-Essential Patents?*, 104 CORNELL L. REV. 607, 609 (2019).

⁵⁴ Daniel F. Spulber, *Licensing Standard Essential Patents with FRAND Commitments: Preparing for 5G Mobile Telecommunications*, 18 COLO. TECH. L.J. 79, 97 (2020).

⁵⁵ Justus Baron, Tim Pohlmann & Knut Blind, *Essential Patents and Standard Dynamics*, 45 RESEARCH POLICY 1762, 1763 (2016).

⁵⁶ Stanford V. Berg, *Technical Standards as Public Goods: Demand Incentives for Cooperative Behavior*, 17 PUBLIC FINANCE QUARTERLY 29, 29 (1989).

⁵⁷ Paul M. Mersino, *Patents, Trolls, and Personal Property: Will eBay Auction Away a Patent Holder's Right to Exclude?*, 6 AVE MARIA L. REV. 307, 307 (2007).

⁵⁸ Kim, Lee & Kwak, *supra* note 40, at 1236.

⁵⁹ Joseph Farrell, *Standardization and Intellectual Property*, 30 JURIMETRICS J. 35, 35 (1989).

⁶⁰ CARL SHAPIRO & HAL R. VARIAN, *INFORMATION RULES: A STRATEGIC GUIDE TO THE*

第二代行動通訊 GSM 標準制定的協商過程中無往不利⁶¹。如此將使 SEPs 權利人具有相關市場之市場力量⁶²與優勢地位⁶³，倘其強勢地主張專利排他權聲請法院核發禁制令（injunctive relief）禁止其他公司（特別是競爭對手）使用其專利技術，勢必對其競爭對手產生威脅，甚至將其逐出市場⁶⁴，從而產生反競爭效果。標準制定涉及多項競爭法議題⁶⁵，如何在促進競爭及提升消費者福祉之目標下處理標準必要專利所可能衍生反競爭之困境，成為標準制定組織無可迴避的重要課題。

二、專利套牢、授權金堆疊與 FRAND 授權約款

隨著科技急速迭代及產業快速發展，21 世紀以來產業標準蓬勃發展，因標準必要專利所衍生的專利訴訟也越來越多⁶⁶。SEPs 權利人憑藉著無人能對標準必要專利進行迴避設計之優勢⁶⁷，動輒以侵權訴訟甚至禁制令來威脅標準採用者，往往便能逼迫標準採用者含淚接受遠高於專利價值之授權金⁶⁸，專利套牢理論因應而生。

NETWORK ECONOMY 270-71 (1999).

⁶¹ Rudi Bekkers, Geert Duysters & Bart Verspagen, *Intellectual Property Rights, Strategic Technology Agreements and Market Structure: The case of GSM*, 31 RESEARCH POLICY 1141, 1141 (2002).

⁶² Philippe Chappatte, *FRAND Commitments—the Case for Antitrust Intervention*, 5 EUROPEAN COMPETITION J. 319, 319 (2009).

⁶³ Greene, *supra* note 48, at 1087.

⁶⁴ Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991, 1992-93 (2006).

⁶⁵ Joseph Farrell, John Hayes, Carl Shapiro & Theresa Sullivan, *Standard Setting, Patents, and Hold-up*, 74 ANTITRUST L.J. 603, 603 (2007).

⁶⁶ Garry A. Gabison, *Worldwide FRAND Licensing Standard*, 8 AM. U. BUS. L. REV. 139, 140 (2019).

⁶⁷ Lemley & Simcoe, *supra* note 53, at 609.

⁶⁸ Lemley & Shapiro, *supra* note 64, at 1993.

（一）專利套牢理論

在一個產業制定標準之前，通常有多個彼此競爭的技術方案，技術利用人可在各技術方案間自由選擇，故而每個技術方案之專利權人的談判地位都不高，所能收取的授權金也有限⁶⁹。然而當產業標準採行某特定技術方案後，其他相競爭的技術方案不復為替代方案⁷⁰，不再有能力限制獲選之技術方案的專利權人向標準採用者收取遠高於標準制定前之授權金⁷¹。此時標準必要專利之權利人便可以拒絕授權作為要脅而向標準採用者收取超額授權金，甚至直接將部分標準採用者逐出市場⁷²。

對於 SEPs 權利人將專利技術導入產業標準從而獲取市場優勢地位的現象，史丹佛法學院 Mark Lemley 教授與柏克萊法學院 Carl Shapiro 教授於 2007 年連袂提出「專利套牢」理論⁷³。「套牢（hold-up）」一詞係經濟學上的用語，意指當買方已經對特定資產投資，且若賣方不同意該筆交易將使買方之投資成浪費時，該關鍵資產之賣方即能索求較其價值為高的價格⁷⁴。他們將此理論運用於專利制度上，並使用經濟學上的「討價還價理論（bargaining theory）」進行分析，指出標準必要專利所生永久禁制令之威脅大幅提升了專利權人的談判能力，往往導致授權金費率超過專利技術之價值與專利之強度，從而形成「專利套牢」⁷⁵。對於已經投注大筆沈沒成本（sunk costs）⁷⁶進行產品設計、製造或行銷之標準採用者，縱使有其他替代標準，

⁶⁹ Dennis W. Carlton & Allan L. Shampine, *An Economic Interpretation of FRAND*, 9 J. COMPETITION L. & ECON. 531, 534 (2013).

⁷⁰ Mariniello, *supra* note 13, at 523.

⁷¹ Carlton & Shampine, *supra* note 69, at 534.

⁷² Jorge Padilla, Douglas H. Ginsburg & Koren W. Wong-Ervin, *Antitrust Analysis Involving Intellectual Property and Standards: Implications from Economics*, 33 HARV. J.L. & TECH. 1, 16 (2019).

⁷³ Lemley & Shapiro, *supra* note 64, at 1993.

⁷⁴ Carl Shapiro & Mark A. Lemley, *The Role of Antitrust in Preventing Patent Holdup*, 168 U. PA. L. REV. 2019, 2025 (2019).

⁷⁵ Lemley & Shapiro, *supra* note 64, at 1992-93.

⁷⁶ 沈沒成本係指企業已經投入，不可逆轉且無法收回的成本。See X. Henry Wang &

恐也因為轉換成本過高而無法轉換標準，使得標準採用者被「鎖入（locked in）」產業標準中⁷⁷，從而使專利套牢的效應更加明顯⁷⁸，SEPs 權利人在技術市場之市場力量也將進一步擴大⁷⁹。

專利套牢泛指技術利用人於協議取得專利授權之前，即已著手使用某項專利技術⁸⁰。當該專利技術被納入產業標準後，所有標準採用者無可避免地必須使用該專利技術，使得標準採用者被這些標準必要專利「套牢」⁸¹；特別是當標準採用者已經投入鉅額成本於設計、製造、行銷產品時已無法回頭，縱使能夠使用替代技術（某些產業標準於部分技術會開放數個選項讓標準採用者擇一），其轉換成本通常亦相當高⁸²，如此往往使得 SEPs 權利人於授權談判時具有較高的優勢地位與較多的談判籌碼，從而收取較往常為高的授權金⁸³。產業標準促成產業內之產品相容並提升網路效應，對產業之整體價值有極大貢獻，此貢獻固然一部分來自於專利技術提升了產品的功能或效率，然不可否認地另有一部分係來自於標準本身⁸⁴。因此，SEPs 權利人在具有專利套牢效應下所收取的高額授權金並非全部來自該專利本身於產業技術上之貢獻，尚且包含產業標準各參與者貢獻技術與專利所產生網路效應之整體價值⁸⁵。其中前者之經濟利益理應歸屬於專利權人，然倘將後者之經濟利益亦歸屬於專利權人則甚不合理⁸⁶。專利套牢同時涉及私法議題與公共政

Bill Z. Yang, *Fixed and Sunk Costs Revisited*, 32 J. ECON. EDUC. 178, 179 (2001).

⁷⁷ Carlton & Shampine, *supra* note 69, at 535.

⁷⁸ Erik Hovenkamp, *Tying, Exclusivity, and Standard-Essential Patents*, 19 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 79, 88 (2017).

⁷⁹ Garry A. Gabison, *A Two-Dimensional Approach to Non-Discriminatory Terms in FRAND Licensing Agreements*, 24 B.U. J. SCI. & TECH. L. 100, 102 (2018); Farrell, Hayes, Shapiro & Sullivan, *supra* note 6565, at 647.

⁸⁰ Spulber, *supra* note 5454, at 132.

⁸¹ Hovenkamp, *supra* note 78, at 88.

⁸² Spulber, *supra* note 5454, at 132.

⁸³ Lemley & Shapiro, *supra* note 64, at 1993.

⁸⁴ Mark R. Patterson, *Inventions, Industry Standards, and Intellectual Property*, 17 BERKELEY TECH. L.J. 1043, 1044 (2002).

⁸⁵ Greene, *supra* note 48, at 1091.

⁸⁶ Patterson, *supra* note 84, at 1044.

策議題，其中私法議題係標準採用者必須不情願地支付超額授權金予專利權人，公共政策議題則是標準採用者支付超額授權金後會將成本轉嫁給消費者，從而造成消費者經濟效用的減損⁸⁷。

近年來無論在美國或歐洲，越來越多標準必要專利由製造產品之公司移轉至「專利主張實體（patent assertion entities, PAEs）」，也越來越多訴訟係由專利主張實體所提出⁸⁸。專利主張實體，又稱為「非實施實體（non-practicing entities, NPEs）」，其藉由內部研發或外部購買取得專利權，然不運用專利技術製造商品或提供服務，而係以專利授權收取授權金或專利訴訟請求損害賠償作為獲利模式⁸⁹。由於標準必要專利被產業標準內所有標準採用者所廣泛採用，且標準採用者無法迴避，因此專利主張實體樂於收購標準必要專利以向標準採用者收取授權金，或提出侵權訴訟主張損害賠償。標準採用者雖然亦可主張標準必要專利無效，但相較於專利權人向法院聲請禁制令通常僅需數月，標準採用者於法院或專利專責機關爭執專利有效性曠日費時，難以緩解禁制令的威脅。準此，標準採用者在禁制令的威脅下，往往在不確知專利有效性的情況下被迫簽訂高額專利授權契約，致使專利權人與標準採用者間之談判地位嚴重失衡⁹⁰。Shapiro 與 Lemley 兩位教授於 2020 年再為文闡釋專利套牢之議題，他們指出專利套牢效應使得專利權人的市場獨占力量大增，授權金費率的提高將連帶提升產品價格，產生無謂損失（deadweight loss）

⁸⁷ Farrell, Hayes, Shapiro & Sullivan, *supra* note 65, at 608.

⁸⁸ Jorge L. Contreras, *A New Perspective on FRAND Royalties: Unwired Planet v. Huawei*, UTAH LAW FACULTY SCHOLARSHIP 42, at 1 (2017), <https://dc.law.utah.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=scholarship>.

⁸⁹ Jorge L. Contreras, *When a Stranger Calls: Standards Outsiders and Unencumbered Patents*, 12 J. COMPETITION L. & ECON. 507, 518-19 (2016).

⁹⁰ Roya Ghafele, *Global Licensing on FRAND Terms in Light of Unwired Planet v. Huawei*, 24 UCLA J.L. & TECH. 1, 15 (2020).

⁹¹和低效率，從而導致消費者的實質損害⁹²；他們同時指出專利套牢會遲滯創新，因此能否緩和專利套牢效應將成為影響經濟成長的關鍵因素⁹³。

然而「專利套牢」理論並非沒有批判見解，例如有學者認為對於專利套牢的擔憂缺乏實證數據未免言過其實⁹⁴，更有學者以實證研究證明根本不存在專利套牢⁹⁵。再者，電信產業標準中誠然部分技術定有嚴格規範，所有業者必須採用單一的技術，此單一技術倘為專利所涵蓋，該專利確將成為標準必要專利從而具有專利套牢效應。然電信產業標準中其實有部分技術保留給業者選擇的彈性，業者僅要從標準中之 2 個或 3 個技術選項中挑選其中之一採用即可達到相容效果⁹⁶。論者因而認為，此時標準採用者當然可以選擇對己較有利的技術選項，例如無專利涵蓋或雖有專利但權利金較低的技術方案，如此當不必然產生專利套牢效應⁹⁷。

然本文認為，前開對於專利套牢理論之批判，恐也未能真正反映實務現況。蓋標準採用者固然對於部分技術具有選擇彈性，然大多數業者係在標準制定前即已選定研發方向進而開發產品，否則若等產業標準確定後方才起始研發，在研發進度上勢必無法跟先進業者競爭。因此當標準制定完成後，電信業者往往已在技術研發上投注鉅額成本，因此縱使產業標準留給標準採用者些許選擇彈性，業者著實不易放棄已經投注資本研發許久的技術而轉用其

⁹¹ 無謂損失乃一經濟學名詞，泛指消費者福祉（consumer welfare）或消費者剩餘（consumer surplus）的損失或降低，通常導因於市場的無效率。See David C. Hjelmfelt & Channing D. Strother Jr., *Antitrust Damages for Consumer Welfare Loss*, 39 CLEV. ST. L. REV. 505, 507 (1991).

⁹² Shapiro & Lemley, *supra* note 74, at 2020-21, 2027.

⁹³ *Id.* at 2021.

⁹⁴ Jonathan M. Barnett, *Has the Academy Led Patent Law Astray?*, 32 BERKELEY TECH. L.J. 1313, 1344-61 (2017).

⁹⁵ Alexander Galetovic, Stephen Haber & Ross Levine, *An Empirical Examination of Patent Holdup*, 11 J. COMPETITION L. & ECON. 549, 572 (2015).

⁹⁶ Stanley M. Besen, *Why Royalties for Standard Essential Patents Should Not Be Set by the Courts*, 15 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 19, 29-30 (2016).

⁹⁷ *Id.*

他專利權利金較低的技術方案⁹⁸。準此，專利套牢效應仍普遍存在電信產業中。

（二）授權金堆疊

Mark Lemley 教授與 Carl Shapiro 教授於 2007 年大作中進一步提出「授權金堆疊」效應，意指產業上常有 1 件產品使用多個專利技術的現象，產品製造者或販賣者倘欲完全解決專利侵權問題，勢必得一件一件商談專利授權並繳納授權金，從而導致授權金「堆疊起來」，大幅提升商品的成本⁹⁹。授權金堆疊現象進一步放大了前述禁制令威脅與專利套牢的效應，使得專利權人有更大的談判優勢¹⁰⁰。

如果所在產業具有產業標準（例如行動通訊或 Wi-Fi 產業），往往會有數百件甚至數千件專利被納入產業標準中成為標準必要專利，例如學者統計 3G 與 4G 共有超過 6000 件標準必要專利¹⁰¹。標準採用者於設計或製造商品時，便無可避免地必須使用這數百件甚至數千件專利，此時授權金堆疊的現象將變得異常嚴重¹⁰²。

（三）FRAND 授權約款

為降低產業標準中之專利套牢效應，標準制定組織通常通過「智慧財產政策（IP Policy，下稱「智財政策」）」或「專利政策（Patent Policy）」之制定來降低標準必要專利所產生之反競爭效果¹⁰³。由於專利套牢經常發生於標準採用者太晚知道其所使用之標準技術原來係受專利保護¹⁰⁴，因此部分標

⁹⁸ Lemley & Shapiro, *supra* note 6464, at 1993.

⁹⁹ *Id.*

¹⁰⁰ *Id.* at 2011.

¹⁰¹ Byung Nam Kim & Hyeon Woo Lee, A Study on Royalty Calculation to Correct Royalty Stacking and Holdup/Holdout of Standard Essential Patent, in 2019 IEEE VTS ASIA PACIFIC WIRELESS COMMUNICATIONS SYMPOSIUM (APWCS) 1, 3 (2019).

¹⁰² Lemley & Shapiro, *supra* note 6464, at 2025-35.

¹⁰³ Greene, *supra* note 4848, at 1087.

¹⁰⁴ Farrell, Hayes, Shapiro & Sullivan, *supra* note 65, at 624.

準制定組織要求成員必須清楚揭露其導入產業標準之標準必要專利¹⁰⁵，例如全球資訊網協會（World Wide Web Consortium, W3C）與國際電信聯盟（International Telecommunication Union, ITU）等等¹⁰⁶。然因標準制定組織對於會員並無執行之強制力，對於非會員更缺乏影響力，故此揭露要求之執行有其先天上之困難¹⁰⁷。

部分標準制定組織除要求成員清楚揭露其導入產業標準之標準必要專利外，更要求成員必須將其標準必要專利無償授權給標準制定組織的其他成員使用，例如「自由與開放軟體」¹⁰⁸與全球資訊網協會¹⁰⁹。然要求專利權人將其專利技術免費提供予他人使用，恐連研發成本都無法回收，對於辛勤開發專利技術之權利人恐也未見公平。

鑑於要求成員將標準必要專利無償授權給競爭對手對於專利權之保護有所不足，無線通訊產業標準制定組織的「智財政策」轉而研擬標準採用者必須給付專利授權金之模式，要求標準必要專利之權利人必須承諾以「公平、合理、且無歧視」之條件授權給所有標準採用者，以促成標準的廣泛採用並避免專利套牢與授權談判的不對等¹¹⁰。例如歐洲電信標準組織（European Telecommunications Standards Institute, ETSI）¹¹¹與「電機與電子工程師學會

¹⁰⁵ Mark A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, 90 CALIF. L. REV. 1889, 1904 (2002).

¹⁰⁶ Farrell, Hayes, Shapiro & Sullivan, *supra* note 6565, at 625-27.

¹⁰⁷ *Id.* at 630.

¹⁰⁸ Catharina Maracke, *Free and Open Source Software and FRAND-based Patent Licenses: How to mediate between Standard Essential Patent and Free and Open Source Software*, 22 J. WORLD INTELLECT. PROP. 78, 79 (2019).

¹⁰⁹ W3C, Patent Policy Working Group, *Royalty-Free Patent Policy* (Feb. 26, 2002), at <https://www.w3.org/Consortium/Patent/#:~:text=W3C%20operates%20under%20a%20royalty,users%20of%20the%20W3C%20specifications>. (last visited Feb. 16, 2025).

¹¹⁰ Shreya Prakash, *Injunctive Relief for Standard Essential Patent Holders: A Comparative Analysis*, 11 NALSAR STUD. L. REV. 53, 55 (2017); *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015) (“[T]he very purpose of the RAND agreement is to promote adoption of a standard by decreasing the risk of hold-up.”).

¹¹¹ ETSI IPR Policy, <https://www.etsi.org/intellectual-property-rights> (last visited Apr. 20, 2023).

（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）¹¹²的智財政策皆有如是規範。

在 FRAND 授權約款中，「公平」乃指專利權人將 SEPs 授權給標準採用者之授權金對於契約雙方都須公平¹¹³。「合理」則指 SEPs 之授權金不能包含專利套牢之價值，亦即假設雙方在系爭專利被列為標準必要專利前且標準採用者投入沈沒成本前所協商之授權金¹¹⁴，其應相當於標準專利技術相較於次佳替代方案所提升的價值¹¹⁵。換言之，「合理」的要件乃反映專利之真實增值價值，必須假設該專利未被列為標準必要專利，且標準採用者尚未投入任何研發及商品化之成本，同時僅能計算專利技術與次佳替代方案之價值的差額¹¹⁶。「無歧視」之要件則是專利權人有將 SEPs 授權予每一標準採用者與潛在採用者之義務，且授權金數額及授權條件應與其他類似情況之標準採用者相當¹¹⁷。當然如標準必要專利權人有正當理由，例如標準採用者處於不同產業或生產相異產品，仍得對不同標準採用者收取相異之專利授權金¹¹⁸。

關於 FRAND 授權約款之法律性質為何？美國有法院判決認為其屬於一種專利授權契約，乃在 SEPs 權利人與標準制定組織間所為「完全、有拘束力、可執行之契約（complete, binding, enforceable agreement）」¹¹⁹。在學說上，美國學者也傾向認為 FRAND 授權約款係一種可由法院執行之契約

¹¹² IEEE Standard Association, *IEEE Announces Decision on Its Standards-related Patent Policy* (Sept. 30, 2022), <https://standards.ieee.org/news/ieee-announces-decision-on-its-standards-related-patent-policy/> (last visited Apr. 20, 2023).

¹¹³ Greene, *supra* note 4848, at 1087-88.

¹¹⁴ Carlton & Shampine, *supra* note 69, at 545.

¹¹⁵ *Id.*

¹¹⁶ *Ericsson Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, 773 F.3d 1201, 1226, 1232 (Fed Cir. 2014).

¹¹⁷ Greene, *supra* note 48, at 1088.

¹¹⁸ Carlton & Shampine, *supra* note 69, at 546.

¹¹⁹ *See, e.g., Motorola Mobility LLC v. Google Inc.*, No. C-4410, 2013 WL 3944149, 6 (F.T.C. July 13, 2013); *Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.*, 946 F. Supp. 2d 998, 1005 (N.D. Cal. 2013).

¹²⁰，該契約由標準制定組織與 SEPs 權利人所訂定，並以標準採用者為利益第三人¹²¹。因此倘 SEPs 權利人違反 FRAND 授權約款，將至少構成契約義務之違反，甚至可能構成詐欺¹²²。在 FRAND 授權約款下，SEPs 之權利人可以收取授權金以彌補其研發投資並表彰其對標準專利技術之貢獻，標準採用者也不用擔心無法取得專利授權¹²³而衍生侵權風險甚至被逐出市場¹²⁴，對於標準制定組織甚至整個產業生態圈似乎都是兩全其美之道。準此，標準制定組織制定要求 SEPs 權利人遵行之 FRAND 授權約款，被視為降低專利套牢效應之良方¹²⁵。

除了將 FRAND 授權約款視為 SEPs 權利人之契約義務外，論者進一步將其視為一種類如不動產上抵押權之「限制行動的負擔（encumbered）」¹²⁶。FRAND 授權約款對專利權人之負擔係以下列 3 種形式體現：（1）對侵權者聲請法院核發禁制令的機會受到限制、（2）專利授權金費率大幅下降、及（3）標準必要專利之繼受者同受該等負擔之拘束¹²⁷。此般對專利權之限制引發許多法律爭議，學說上進而出現「專利拒付」之理論，詳述如後。

¹²⁰ Roger G. Brooks & Damien Geradin, *Interpreting and Enforcing the Voluntary FRAND Commitment*, 9 INT'L J. IT STANDARDS & STANDARDIZATION RESEARCH 1, 1 (2011).

¹²¹ J. Gregory Sidak, *The FRAND Contract*, 3 CRITERION J. ON INNOVATION 1, 15-19 (2018).

¹²² Farrell, Hayes, Shapiro & Sullivan, *supra* note 65, at 659.

¹²³ David J. Teece, *The "Tragedy of the Anticommons" Fallacy: A Law and Economics Analysis of Patent Thickets and FRAND Licensing*, 32 BERKELEY TECH. L.J. 1489, 1510 (2017).

¹²⁴ Brooks & Geradin, *supra* note 120, at 1.

¹²⁵ A. Douglas Melamed & Carl Shapiro, *How Antitrust Law Can Make FRAND Commitments More Effective*, 127 YALE L.J. 2110, 2021 (2018).

¹²⁶ Contreras, *supra* note 89, at 512.

¹²⁷ *Id.*

三、在 FRAND 約款下禁制令之限制、專利授權金下降與反專利套牢

（一）SEPs 權利人取得禁制令受到限制

專利權係一種排他權，專有排除他人未經專利權人之同意而製造、販賣、要約、使用或進口專利物品之權¹²⁸。當專利權受侵害時專利權人得請求排除侵害，有受侵害之虞時得請求防止之¹²⁹。專利排他權於司法實務之體現是向法院聲請禁制令，專利權人得於專利侵權之本案訴訟中併同聲請法院核發永久禁制令（permanent injunction）¹³⁰，於起訴前或剛起訴時，亦得聲請法院核發暫時禁制令（preliminary injunction）¹³¹。

在 FRAND 授權承諾下，SEPs 權利人是否仍能聲請法院核發永久禁制令或暫時禁制令，係過去幾年重要的法律議題。美國聯邦巡迴上訴法院於 2014 年的 *Apple Inc. v. Motorola Inc.* 案¹³²中認為 SEPs 權利人一旦簽署 FRAND 授權約款，就很難在永久禁制令的聲請中主張「無法彌補之損害（irreparable harm）」，除非標準採用者單方面地拒絕 FRAND 授權或無理地延滯授權協商¹³³。美國第九巡迴上訴法院於 2015 年於 *Microsoft Corp. v.*

¹²⁸ 我國專利法第58條第1項；美國專利法第271條(a)。

¹²⁹ 我國專利法第96條第1項；美國專利法第283條。

¹³⁰ Andrei Iancu & W. Joss Nichols, *Balancing the four factors in permanent injunction decisions: A review of post-eBay Case law*, 89 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 395, 395 (2007); Huang-Chih Sung, *An Analytic Study on Permanent Injunction in Patent Litigations*, 4 NTUT J. INTELL. PROP. L. MANAGEMENT 2, 2 (2015).

¹³¹ James J. Foster, *The Preliminary Injunction—A New and Potent Weapon in Patent Litigation*, 68 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 281, 281 (1986); Huang-Chih Sung, *Patentee's Liability for a Wrongful Preliminary Injunction—Case Studies in China and Taiwan*, 34 BIOTECHNOLOGY L. REPORT 133, 133 (2015).

¹³² *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014).

¹³³ *Id.* at 1331-32.

*Motorola Inc.*案的判決¹³⁴中，甚至以 Motorola 雖然簽署 FRAND 承諾但卻向法院聲請禁制令為由，認定 Motorola 違反 FRAND 授權約款之契約義務¹³⁵。

據此標準，在 FRAND 授權約款下專利權人有授權給所有標準採用者之義務，法院原則上不應核發禁制令予 SEPs 權利人，否則形同禁止標準採用者實施該產業標準¹³⁶；除非 SEPs 權利人曾多次對標準採用者提出 FRAND 授權金之要約，然標準採用者對於 SEPs 權利人所提任何要約皆予拒絕¹³⁷。失去聲請核發禁制令的機會，使得 SEPs 權利人喪失授權談判上最重要之武器，反而於專利授權談判上居於劣勢。將專利技術導入產業標準中進而對產業標準之發展做出貢獻，反倒可能對專利權人帶來不利益¹³⁸。

（二）授權金數額受限制

在私法自治與契約自由的精神下，專利權人理應有自由選定授權對象並與被授權人個別商議授權金之自由，縱使向被授權人收取高於專利價值之授權金，只要被授權人合意接受並無不可¹³⁹。此外專利權人亦有拒絕授權之自由¹⁴⁰，美國專利法更於第 271 條（d）款明文規定，專利權人單純地拒絕授權並不構成專利濫用（patent misuse）或專利權之非法擴張¹⁴¹。

¹³⁴ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015).

¹³⁵ *Id.* at 1049-52.

¹³⁶ Farrell, Hayes, Shapiro & Sullivan, *supra* note 65, at 638.

¹³⁷ Gregor Langus, Vilen Lipatov & Damien Neven, *Standard-Essential Patents: Who is Really Holding Up (and When)?*, 9 J. COMPETITION L. & ECON. 253, 253-54 (2013); Jay P. Kesan & Carol M. Hayes, *FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments*, 89 IND. L.J. 231, 304-14 (2014); Prakash, *supra* note 110, at 54.

¹³⁸ Gavin D. George, *What Is Hiding in the Bushes – Ebay's Effect on Holdout Behavior in Patent Thickets*, 13 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 557, 573-74 (2007).

¹³⁹ Contreras, *supra* note 89, at 512.

¹⁴⁰ Ramon A. Klitzke, *Refusal to License: Monopolization Problems for Patent Owners*, 65 OR. L. REV. 745, 751 (1986).

¹⁴¹ 美國專利法第271條(d)明確指出，專利權人拒絕授權或行使專利權，不應被視為專利濫用（patent misuse）或專利權之非法擴張。

然而在 FRAND 授權約款下，專利權人所收取之授權金必須公平且合理，如此便無法向標準採用者收取過高的授權金，否則便可能被視為授權金不合理，從而違反 FRAND 授權約款之契約義務¹⁴²，甚至可能被認定違反競爭法¹⁴³。再者，專利權人若無正當理由（例如提出授權條件但標準採用者拒不接受甚至不予理睬）亦不得拒絕授權，否則極可能被視為歧視故而違反契約義務¹⁴⁴，亦可能被認定違反競爭法¹⁴⁵，從而產生「專利拒付」與「反專利套牢」效應，詳如下述。

（三）專利拒付與反專利套牢

前述產業標準可能產生之專利套牢與授權金堆疊效應係從標準採用者（亦即被授權人）角度觀之，然倘由專利權人角度觀之，FRAND 授權承諾亦可能導致授權談判上的不利益，從而產生「專利拒付」與「反專利套牢」等情事。

「專利拒付」泛指企業拒絕與專利權人協議專利授權¹⁴⁶。申言之，企業有時會基於僥倖心態而忽視他人專利或本於專利的授權請求。其僥倖心態可能源自專利權人因為訴訟的高成本而無力起訴，亦可能認為縱使專利權人起訴也不一定勝訴¹⁴⁷。換言之，企業往往認為「我才沒那麼倒楣，因為專利權人也不見得會知道我在侵權」，或認為專利權人即使知道也不必然會提起訴訟，縱然起訴也不一定會勝訴。基於這般僥倖心態，企業通常不會主動研議其所開發之產品是否侵害他人專利權，縱使知悉侵權，也不會主動向專利權人尋求授權。

¹⁴² Hovenkamp, *supra* note 14, at 1686.

¹⁴³ *Id.* at 1685-86.

¹⁴⁴ Joseph Kattan, *FRAND Wars and Section 2*, 27 ANTITRUST 30, 32 (2013).

¹⁴⁵ Hovenkamp, *supra* note 14, at 1685-86.

¹⁴⁶ Spulber, *supra* note 54, at 122.

¹⁴⁷ Colleen V. Chien, *Holding Up and Holding Out*, 21 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 1, 20 (2014).

「反專利套牢」乃「專利拒付」的其中一種態樣，係指標準採用者蓄意地以各種理由，例如主張專利無效、不侵權或嫌權利金不公平、不合理來延滯授權協商之進行¹⁴⁸，吃定 SEPs 權利人在 FRAND 授權承諾下甚難向法院聲請取得禁制令，遲遲不願完成授權協商並繳納權利金¹⁴⁹；SEPs 權利人倘不願（或無資力）在全球各地對該等標準採用者提起專利侵權訴訟¹⁵⁰，往往僅能委屈地接受低額的權利金¹⁵¹。論者認為倘因反專利套牢效應導致 SEPs 權利人無法對其研發成本獲取回報，勢將影響技術之創新甚至整個產業的發展¹⁵²。

綜上觀之，如何在專利套牢與反專利套牢雙重效應下求取 SEPs 權利人與標準採用者間的平衡，成為專利法制關鍵且亟需解決之議題。

參、英國最高法院 *Unwired Planet v. Huawei* 案之 研析與評論

專利權乃屬地原則，企業欲在哪個國家取得專利，便須在該國提出專利申請；在該國取得專利後，專利權之效力自然僅限於該國境內¹⁵³。專利權人倘發覺其專利權於多國受到侵害，則必須至各該國法院起訴請求侵權人於各該國侵權行為所造成損害之賠償。單國法院之審判權與管轄權應以侵權人對該國專利之侵權行為為限，當無擴及他國專利之理。此原則在專利制度實行

¹⁴⁸ Chien, *supra* note 147, at 21-22.

¹⁴⁹ Richard A. Epstein & Kayvan B. Noroozi, *Why Incentives for “Patent Holdout” Threaten to Dismantle FRAND, and Why It Matters*, 32 BERKELEY TECH. L.J. 1381, 1384 (2017).

¹⁵⁰ Donal Loftus, *International Patent Protection: Time for a fully EU Functioning Supra-National Patent Mechanism*, 6 J. INT’L COMMERCIAL L. & TECH. 176, 182 (2011).

¹⁵¹ Kim & Lee, *supra* note 101, at 3.

¹⁵² *Id.*

¹⁵³ Jianwei Dang, Byeongwoo Kang & Ke Ding, *International Protection of Standard Essential Patents*, 139 TECH. FORECASTING & SOC. CHANGE 75, 76 (2019).

200 多年來，一直為各國法院奉行不悖，直到 2020 年 8 月，英國最高法院於 *Unwired Planet v. Huawei* 案的判決似有「摧毀」專利權屬地原則之勢。

一、第一審法院與上訴審法院之判決

此案¹⁵⁴原告 Unwired Planet International Ltd 與 Unwired Planet LLC（以下合稱「Unwired Planet」）係分別註冊於愛爾蘭與美國的非專利實施實體，其主要營收是向使用專利技術之企業收取專利授權金。Unwired Planet 於 2013 年從電信技術開發大廠 Ericsson 購得一批電信產業之標準必要專利，包含總計 42 個國家的 276 件專利及專利申請案，其中包含 29 件英國專利及申請中專利¹⁵⁵。Ericsson 先前即向標準制定組織 ETSI 將部分專利宣告為標準必要專利，包含 Unwired Planet 於本件起訴之 5 件英國專利，依據 ETSI 的「智財政策」必須遵守 FRAND 授權約款，Unwired Planet 買受此批專利後自然也繼承了 Ericsson 的 FRAND 授權承諾¹⁵⁶。本件被告是中國的 Huawei Technologies Co. Ltd. 及其在英國的子公司 Huawei Technologies (UK) Co. Ltd.（以下合稱「Huawei」），乃電信設備及行動電話之全球供應商。Huawei 曾向 Ericsson 取得專利授權並繳交專利授權金，該授權契約雖已於 2012 年屆滿，但 Huawei 仍持續使用 Ericsson 之專利技術¹⁵⁷。Unwired Planet 於 2013 年買受此批專利後，隨即於 2014 年於英國高等法院之專利法庭（UK High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court）（雖名為高等法院，實為第一審）對 Huawei、Google 和 Samsung 等 3 家公司起訴，主張 3 家公司侵害其 6 件英國專利，其中 5 件屬標準必要專利¹⁵⁸。訴訟審理期間共同被告 Google 和 Samsung 二家公司分別與原告達成和解¹⁵⁹，使得 Huawei 成為單一被告。

¹⁵⁴ Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co., [2017] EWHC 711 (Pat) (Eng.).

¹⁵⁵ Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co., [2020] UKSC 37 [16] (Eng.).

¹⁵⁶ *Id.*

¹⁵⁷ *Id.*

¹⁵⁸ Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co., [2017] EWHC 711 (Pat) [1].

¹⁵⁹ *Id.* [9], [10].

高等法院審理後，認定其中 2 件英國專利有效且為標準必要專利，故而 Huawei 構成侵權¹⁶⁰。本件主要法律爭點乃 Ericsson 向 Huawei 所提專利授權要約是否符合 FRAND 授權約款，以及法院是否應准予禁制令¹⁶¹。Huawei 主張英國高等法院僅認定其侵害 Unwired Planet 的 2 件英國專利，因此其僅須取得 2 件英國專利的授權即可免受禁制令¹⁶²；然 Unwired Planet 則堅持 Huawei 應取得全球授權，否則法院應核發禁制令¹⁶³。Huawei 認為 Unwired Planet 所提出全球授權的要約並不符合 FRAND 授權約款，原因之一是 FRAND 承諾應該是一種「硬性的無歧視 (hard-edged non-discrimination)」，亦即對於狀況類似的被授權人應該給予相同或近似的授權條件，例如 Unwired Planet 提供給 Huawei 的授權金費率應該與提供給 Samsung 的費率相當；然而 Unwired Planet 提供給 Huawei 的授權金費率明顯比 Samsung 等其他被授權人高得多，因此違反 FRAND 中的「無歧視」條款¹⁶⁴。原因之二是 Huawei 僅在英國被法院認定侵害 2 件英國專利，如要接受授權繳納權利金也應該僅計算英國的授權金，Unwired Planet 要求支付全球的專利授權金顯不合理，故而違反 FRAND 中的「公平且合理」條款¹⁶⁵。

高等法院首先闡明專利權人所提出授權金要約的費率與 FRAND 費率之關係，當專利權人所提出授權金要約的費率高於 FRAND 費率時，是否即構成 FRAND 授權義務之違反？高等法院認為對於特定專利或專利組合而言，FRAND 費率只有 1 個¹⁶⁶，倘要求專利權人僅能依 FRAND 費率提出授權要約，經過被授權人（亦即標準採用者）討價還價之後所合意的費率往往便低於 FRAND 費率，豈非讓 SEPs 權利人注定無法獲得 FRAND 費率的授權金¹⁶⁷。因此從競爭法之觀點應容許 SEPs 權利人所提出授權要約的費率略

¹⁶⁰ *Id.* [9].

¹⁶¹ *Id.* [17], [18].

¹⁶² *Id.* [524].

¹⁶³ *Id.* [8], [13], [22], [45], [524].

¹⁶⁴ *Id.* [10], [177], [246], [481].

¹⁶⁵ *Id.* [188].

¹⁶⁶ *Id.* [804(4)].

¹⁶⁷ *Id.* [159].

高於 FRAND 費率，只要不超過 FRAND 費率太多進而阻礙授權協商之進展，即不構成獨占地位濫用從而違反競爭法¹⁶⁸。對此論點，本文認為似有商榷餘地，蓋本於專利套牢效應，標準必要專利之權利人本即有以禁制令為要挾而抬高專利授權金之市場優勢地位。倘法院允許專利權人提出高於 FRAND 費率之要約，然專利權人卻不願意與標準採用者協商或於協商過程中拒不讓步，標準採用者因懼怕禁制令只好接受高於 FRAND 費率之專利授權金，如此便可能與 FRAND 授權約款之精神相違背¹⁶⁹。

針對 Huawei 第 1 項主張，高等法院首先指出 FRAND 的「無歧視」條款確有「硬性無歧視」與「一般無歧視（general non-discrimination）」2 種學說，其中「硬性無歧視」強調對於狀況類似的被授權人應該給予相同或近似的授權條件，「一般無歧視」則承認被授權人間之差異，強調不同被授權人有不同的議約能力，所能得到的授權條件也各不相同¹⁷⁰。高等法院採「一般無歧視」說，認為 Huawei 主張的「硬性的無歧視」並不正確，蓋競爭法並非要求對於所有客戶必須提供相同的報價，FRAND 的授權金費率主要取決於授權標的專利的價值，而非被授權人的狀況¹⁷¹。

針對 Huawei 的第 2 項主張，高等法院調查發現電信產業絕大部分之 SEPs 授權，包含在此訴訟中列入參考比較之其他 SEPs 授權，都是全球授權¹⁷²；再者原告於 42 個國家擁有 SEPs，然而被告的業務卻拓展到 51 個國家，二者都是跨國性公司¹⁷³。據此，英國高等法院認為如果 2 家跨國性公司同意一個國家一個國家來談授權，那它們肯定是「瘋了（madness）」¹⁷⁴；全球授權的效率比單國授權逐一談判高得多¹⁷⁵，因此專利權人與被授權人應該合

¹⁶⁸ *Id.* [153], [765].

¹⁶⁹ Contreras, *supra* note 88, at 4.

¹⁷⁰ Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co., [2017] EWHC 711 [175]-[177] (Pat) (Eng.).

¹⁷¹ *Id.* [178], [501], [502].

¹⁷² *Id.* [534], [552].

¹⁷³ *Id.* [538].

¹⁷⁴ *Id.* [543].

¹⁷⁵ *Id.* [544].

理且自願地達成全球授權的合意¹⁷⁶。當然在全球授權中，針對不同區域、不同產業標準可以有不同的授權金費率，依然符合 FRAND 授權約款¹⁷⁷。準此，英國高等法院認定 Unwired Planet 對 Huawei 所提出之全球授權要約符合 FRAND 授權約款，如 Huawei 所要求的僅於英國授權反而不符 FRAND 的精神¹⁷⁸。是以高等法院認為 Unwired Planet 請求損害賠償及確認其授權要約滿足 FRAND 授權約款皆有理由，Huawei 請求確認 Unwired Planet 濫用獨占地位則無理由¹⁷⁹。

對於全球授權金之核定，高等法院認為其費率應參考先前 Ericsson 於 2G/3G/4G 標準必要專利組合之費率，再等比例酌減以反映 Unwired Planet 之專利組合較 Ericsson 小之事實¹⁸⁰。高等法院最終對主要市場所核定之授權金費率為：（1）2G/GSM：電信基礎建設與行動電話之費率皆為 0.064%；（2）3G/UMTS：電信基礎建設之費率為 0.016%而行動電話之費率則為 0.032%；（3）4G/LTE：電信基礎建設之費率為 0.072%而行動電話之費率則為 0.062%¹⁸¹。高等法院並諭知數週後再次開庭，責成 Huawei 應於期限內依據法院所酌定費率與 Unwired Planet 成立全球授權契約，否則便會核發禁制令禁止 Huawei 於英國境內繼續販賣專利物品¹⁸²。

Huawei 不服，向英國上訴法院提起上訴¹⁸³，主張：（1）FRAND 授權應該僅針對系爭專利所屬國家而非全球授權；（2）Unwired Planet 應對 Huawei 提供與 Samsung 相當的專利授權金；（3）由於 Unwired Planet 並未於起訴前對 Huawei 提出侵權通知並提出符合 FRAND 授權約款之要約，因

¹⁷⁶ *Id.* [543].

¹⁷⁷ *Id.* [543], [544].

¹⁷⁸ *Id.* [572], [793].

¹⁷⁹ *Id.* [572], [796]-[804].

¹⁸⁰ *Id.* [807(4), (7)].

¹⁸¹ *Id.* [807(8)].

¹⁸² *Id.* [807(20)].

¹⁸³ *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co.*, [2018] EWCA Civ 2344; [2018] RPC 20.

此不應准予 Unwired Planet 禁制令¹⁸⁴。上訴法院審理後，於 2018 年駁回 Huawei 全部上訴理由¹⁸⁵。Huawei 不服，遂向英國最高法院提起上訴。由於爭點相同，英國最高法院將本件與另一件訴訟 *Huawei Techs & ZTE Corp. v. Conversant Wireless Licensing* 合併審理¹⁸⁶。

二、最高法院判決

本件在英國最高法院共有 4 個爭點，其中最受人矚目的是第 1 爭點「英國法院是否具有對 SEPs 侵權被告核發禁制令直到其獲得專利權人之全球授權的管轄權？」以及「英國法院是否具有核定全球授權之授權金的管轄權？」¹⁸⁷。Huawei 主張當標準必要專利包含外國專利時（此處所謂「外國」係指英格蘭與威爾斯以外國家），管轄權屬於該國法院，英國法院並無權決定其有效性及侵權與否，故無權強制企業接受可能不存在之權利的授權；準此，當標準採用者爭執外國專利之有效性及侵權與否時，英國法院並無要求標準採用者接受全球授權以豁免禁制令之權¹⁸⁸。Huawei 認為，倘容許英國法院以未取得全球授權為由核發禁制令，無異承認英國法院變成「電信產業專利授權事實上國際的或全球的法庭（de facto international or worldwide licensing tribunal for the telecommunications industry）」¹⁸⁹。

就 Huawei 對於管轄權之爭執，英國最高法院承認對於外國專利之有效性與侵權與否確實僅有該國法律具有管轄權，且倘若不是 ETSI 所規範 FRAND 授權約款之「智財政策」，英國法院亦無權決定包含外國專利之專利組合的 FRAND 授權¹⁹⁰。然而最高法院語重心長地指出，前述產業標準可能產生之專利套牢效應係從標準採用者（亦即被授權人）角度觀之，另倘由

¹⁸⁴ *Id.* [H16], [761].

¹⁸⁵ *Id.* [291], [829].

¹⁸⁶ *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co.*, [2020] UKSC 37 (Eng.).

¹⁸⁷ *Id.* [49].

¹⁸⁸ *Id.* [51].

¹⁸⁹ *Id.* [52].

¹⁹⁰ *Id.* [58].

專利權人角度觀之，產業標準亦可能產生反專利套牢效應；Huawei 僅著眼於 ETSI「智財政策」防免產生專利套牢的面向，而未考慮 ETSI「智財政策」同時也注重 SEPs 權利人獲得公平且足夠的回報及反專利套牢效應的防免¹⁹¹。

英國最高法院接著強調，當產業標準中包含有為數眾多之標準必要專利時，無論 SEPs 權利人或標準採用者皆無法逐一檢視每件專利之有效性及侵權與否¹⁹²。對於標準採用者而言，其最大期盼是盡快將產品推入市場，如此便應取得所使用標準必要專利的全球授權；即便不知每件專利之有效性及侵權與否，標準採用者仍舊必須針對標準必要專利取得全球授權¹⁹³。對於 SEPs 權利人而言，其同樣不知每件專利之有效性及侵權與否，因此實務上所能做的即是將整個專利組合一起授權。這也是電信產業中在不確知每件專利之有效性及侵權與否的情況下，仍就標準必要專利之組合協議全球授權的主要原因¹⁹⁴。英國最高法院甚至認為，在不精確知悉專利組合在多少國家有效且被侵權的情況下協商全球授權，係處理無可避免之不明確性（unavoidable uncertainty）的合理作法¹⁹⁵。ETSI 所規範之「智財政策」本即有意產生跨國性效應，也因此 ETSI 的「智財政策」賦予英國法院對於包含外國專利之一批專利資產（a portfolio of patents）決定其 FRAND 授權金費率之管轄權¹⁹⁶；更何況，ETSI 並未要求 SEPs 權利人僅在每一件專利皆被法院確認有效且被侵權的前提下，方能收受專利授權金¹⁹⁷。

綜上，最高法院認為 ETSI 的「智財政策」係力求於「防止 SEPs 權利人藉由限制授權來箝制標準之實施」與「標準採用者明知侵權卻不願接受 FRAND 授權」之間取得平衡¹⁹⁸；而賦予國家法院核定全球授權金之權則是

¹⁹¹ *Id.* [59].

¹⁹² *Id.* [60].

¹⁹³ *Id.*

¹⁹⁴ *Id.*

¹⁹⁵ *Id.*

¹⁹⁶ *Id.* [58], [60], [62].

¹⁹⁷ *Id.* [61].

¹⁹⁸ *Id.* [10].

維護此項平衡所必須，以確保標準採用者在使用 SEPs 時有足夠的動機協商並接受 FRAND 授權¹⁹⁹。Huawei 固然主張其僅侵害 2 件英國專利故無取得全球授權以避免英國禁制令的義務，然最高法院認為電信產業本來就是全球性的，標準採用者接受全球 FRAND 授權的目的係能合法地在全球製造及販賣商品，而不僅僅是為了英國市場²⁰⁰。準此，英國最高法院認為英國法院具有對 SEPs 侵權被告核發禁制令直到其獲得全球授權的管轄權。

其次，針對第 2 爭點 Unwired Planet 所提出的授權要約是否對 Huawei 構成歧視，Huawei 舉 Unwired Planet 於 2016 年與 Samsung 所簽專利授權為證，主張 Unwired Planet 對 Huawei 所提要約的授權金比例遠高於授權予其他競爭對手的授權金比例，乃屬對 Huawei 的歧視，故而構成 FRAND 義務之違反²⁰¹。換言之，Huawei 主張 SEPs 權利人在 FRAND 承諾下，對於狀況相近之被授權人所提供之授權條件必須相同或至少近似²⁰²。然英國最高法院不認同此見解，而是支持 Unwired Planet 的主張，認為 FRAND 之授權金費率應取決於專利組合之客觀價值而非個別被授權人的特質，並認同 Unwired Planet 之授權費率已滿足「不歧視」的要求²⁰³。換言之，FRAND 授權約款的「不歧視」係指 SEPs 權利人所提出的授權條件應該是任何標準採用者通常得以公平市場價格取得，以確保公平合理的授權金不因被授權人的特質而有所差別²⁰⁴。

針對第 3 爭點競爭法能否讓 Huawei 豁免於禁制令，Huawei 引用歐盟法院（Court of Justice of the European Union）於 *Huawei v. ZTE* 判決²⁰⁵的見解主張，SEPs 權利人欲取得禁制令應先告知專利侵權並以書面提出授權要

¹⁹⁹ *Id.* [61].

²⁰⁰ *Id.* [86].

²⁰¹ *Id.* [105].

²⁰² *Id.* [106].

²⁰³ *Id.* [121].

²⁰⁴ *Id.* [122]-[124].

²⁰⁵ *Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH* (Case C-170/13, 2015).

約，再請求公正第三方協助估算合理權利金²⁰⁶。專利權人倘未符合前述條件卻仍向法院聲請禁制令，可能構成獨占地位之濫用²⁰⁷。針對此一主張最高法院亦不表贊同，認為前開判決所提之侵權告知與第三方協助估算合理授權金等要件皆因個案不同而異其要求，*Huawei v. ZTE* 判決的見解是只要專利權人踐行前述 3 個步驟即不會構成獨占地位濫用，而非 SEPs 權利人未逐一遂行前述 3 個步驟便認為其濫用市場優勢地位，從而因違反競爭法而無法取得禁制令²⁰⁸。

第 4 爭點則是基於衡平管轄原則，本件是否適宜核發禁制令。對此，Huawei 主張其縱使構成侵權，Unwired Planet 僅是想要獲取專利授權金，其損害自能因法院所判決的損害賠償獲得填補，因此禁制令非但沒有必要且不符比例原則²⁰⁹。Huawei 並且引用美國最高法院 2006 年於 *eBay Inc. v. MercExchange* 案所揭櫫之永久禁制令的 4 項衡平原則，可惜不被英國最高法院所採²¹⁰。英國最高法院諭示美國 eBay 案的法律見解在本件並不適用，因在 FRAND 授權約款的約束下，SEPs 權利人其實沒有憑藉禁制令之威脅來脅迫被授權人接受高額權利金的可能性²¹¹。綜上，英國最高法院維持上訴法院之判決，雖然法院僅對英國專利認定有效且被侵權，仍要求 Huawei 必須給付全球權利金予 Unwired Planet²¹²。

²⁰⁶ *Id.*

²⁰⁷ *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co.*, [2020] UKSC 37, [128], [129], [132], [146].

²⁰⁸ *Id.* [151]-[153].

²⁰⁹ *Id.* [159].

²¹⁰ *Id.* [161].

²¹¹ *Id.* [164].

²¹² *Id.* [171].

三、判決評析

（一）全球授權之必要性

許多產業的產品行銷全球，廠商為求在世界各國不同廠商間的產品均有相容性，乃成立全球性的標準制定組織以制定國際的產業標準²¹³，在產業中具有領導地位的企業也會跨國地申請專利以保護其研發成果並享受經濟利益²¹⁴。舉例而言，在今以全球為地球村的年代，殊難想像使用者購買某廠牌手機後，於某些國家可以使用但在其他國家無法使用，行動通訊產業的電信服務與行動電話銷售都必須是全球的。因此行動通訊產業之技術標準由第一代的國家標準、第二代的區域標準、進化至第三代以後的國際標準，主要企業為保護其發明亦必須進行多國專利布局²¹⁵。

專利申請乃屬地原則，企業欲在一個國家取得專利保護便須於該國申請專利²¹⁶，因此欲進行多國專利布局必須耗費相當大的人力與成本。詳言之，企業完成 1 項研發成果後倘欲於多個國家申請專利，必須於每個國家洽詢專利代理人以該國官方語言撰寫專利說明書（例如欲申請美國專利必須以英文撰寫專利說明書、欲於日本申請專利則須撰寫日文專利說明書），除了必須支付各國官方申請費、審查費、公告費及維護年費外，還須支付各國專利代理人之服務費與翻譯費²¹⁷。因此企業完成 1 項研發成果後倘欲於多國申請專利，勢必編列大筆預算；許多跨國性大企業每年完成數千件發明，倘將每件發明都於多國申請專利，對任何企業都屬龐大的財務負擔²¹⁸。故而企業進

²¹³ Heejin Lee & Sangjo Oh, *A Standards War Waged by a Developing Country: Understanding International Standard Setting from the Actor-Network Perspective*, 15 J. STRATEG. INF. SYST. 177, 177 (2006).

²¹⁴ Lemley, *supra* note 105, at 1900 n.32.

²¹⁵ Dang, Kang & Ding, *supra* note 153, at 75.

²¹⁶ Donald S. Chisum, *Normative and Empirical Territoriality in Intellectual Property: Lessons from Patent Law*, 37 VA. J. INT'L L. 603, 605 (1997).

²¹⁷ Gaetan de Rassenfosse & Bruno van Pottelsberghe de la Potterie, *The Role of Fees in Patent Systems: Theory and Evidence*, 27 J. ECON. SURV. 696, 696-99, 711 (2013).

²¹⁸ Mark James Thompson, *The Cost of Patent Protection: Renewal Propensity*, 49 WORLD

行專利全球布局時會依該發明技術之重要性與市場性決定申請國家，一般程度之發明多半僅申請少數國家，唯有相當重要的發明才會多國申請²¹⁹，例如具有全球市場與國際標準的標準必要專利²²⁰。

基於全球性的市場與國際標準，在行動通訊產業中全球授權成為標準必要專利授權之主要模式²²¹。然在授權實務中，部分標準採用者蓄意地以各種理由，例如嫌權利金太高來延滯授權協商之進行，吃定 SEPs 權利人在 FRAND 授權承諾下甚難向法院聲請取得禁制令，遲遲不願完成授權協商並繳納授權金²²²。標準採用者亦吃定 SEPs 權利人難以在多國同時提起專利侵權訴訟，往往傾向僅與 SEPs 權利人就專利較強的國家協議授權，而不願意協商全球授權²²³。故而專利權人往往僅能委屈地接受低額的權利金，從而形成反專利套牢效應²²⁴。

SEPs 授權判決域外效力（extraterritorial effect）之見解油然而生²²⁵。為緩和反專利套牢效應，英國最高法院於 *Unwired Planet v. Huawei* 案中評價雙方當事人於全球產品市場之行為，包含 Huawei 於全球 50 幾個國家販賣其行動電話與電信基礎設施以及 Unwired Planet 於全球 40 幾個國家擁有行動通訊之標準必要專利之事實，正式引入全球授權之論述²²⁶。申言之，英國

PATENT INFO. 22, 31 (2017).

²¹⁹ Dongwook Chun, *Patent Law Harmonization in the Age of Globalization: The Necessity and Strategy for a Pragmatic Outcome*, 93 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 127, 134 (2011).

²²⁰ Kelce S. Wilson, *Designing A Standard Essential Patent (SEP) Program*, 53 *les Nouvelles*-JOURNAL OF THE LICENSING EXECUTIVES SOCIETY 202, 202 (2018).

²²¹ Gabison, *supra* note 66, at 145.

²²² *Id.*

²²³ *Id.*

²²⁴ Byung Nam Kim & Hyeon Woo Lee, *A Study on Royalty Calculation to Correct Royalty Stacking and Holdup/Holdout of Standard Essential Patent*, in 2019 IEEE VTS ASIA PACIFIC WIRELESS COMMUNICATIONS SYMPOSIUM (APWCS) 1, 1 (2019).

²²⁵ Jorge L. Contreras, *The New Extraterritoriality: FRAND Royalties, Anti-Suit Injunctions and the Global Race to the Bottom in Disputes over Standards-Essential Patents*, 25 B.U. J. SCI. & TECH. L. 251, 251 (2019).

²²⁶ Ghafele, *supra* note 90, at 4.

最高法院認為當產業標準中包含為數眾多之標準必要專利時，無論 SEPs 權利人或標準採用者皆無法逐一檢視每件專利之有效性及侵權與否，全球授權似乎是不得不然的選項²²⁷，本文對此點甚表贊同（然應有配套措施，詳如後述）。對於標準採用者而言，其最大期盼是盡快將產品推入市場，如此便應取得所使用標準必要專利的授權，即便不知每件專利之有效性及侵權與否，標準採用者仍須針對標準必要專利取得全球授權²²⁸。對於 SEPs 權利人而言，其同樣不知每件專利之有效性及侵權與否，因此實務上所能做的即是將整個專利組合一起授權。這也是電信產業中在不確知每件專利之有效性及侵權與否的情況下，仍就標準必要專利之組合協議全球授權的主要原因²²⁹。

另一方面，Huawei 主張當標準必要專利包含外國專利時管轄權屬於該國法院，英國法院並無權決定其有效性及被侵權與否，當標準採用者爭執外國專利之有效性及侵權與否時，英國法院並無要求標準採用者接受全球授權以豁免禁制令之權²³⁰。對此，英國最高法院也承認對於外國專利之有效性與被侵權與否之判斷確實僅該國法院具有管轄權²³¹，然其亦指出在未知 SEPs 權利人專利組合在多少國家有效且被侵權的情況下協商全球授權，乃處理無可避免之不明確性的合理作法，依然符合 FRAND 授權的精神²³²。確實 ETSI 的「智財政策」除了降低專利套牢效應外，也注重 SEPs 權利人獲得公平且足夠的回報及「反專利套牢」效應的防免²³³。本文認同最高法院的見解，標準必要專利的授權應在「防止 SEPs 權利人以拒絕授權為手段漫天抬高授權金」與「避免標準採用者明知侵權卻不願接受 FRAND 授權」之間求取平衡²³⁴；而賦予國家法院核定全球授權金之權似為達成此項平衡所不得不然，以

²²⁷ *Id.* at 11.

²²⁸ *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co.* [2020] UKSC 37, [60].

²²⁹ *Id.*

²³⁰ *Id.* [51].

²³¹ *Id.* [58].

²³² *Id.* [60].

²³³ *Id.* [59].

²³⁴ *Id.* [10].

確保標準採用者在使用 SEPs 時有足夠的動機協商並接受 FRAND 授權²³⁵。Huawei 固然主張其僅侵害 2 件英國專利故無取得全球授權以避免英國禁制令的義務，然而電信產業本來就是全球性的，標準採用者接受全球 FRAND 授權的目的在於能合法地在全球製造及販賣商品，而不僅僅是為了英國市場²³⁶。

從通訊產業全球化之產業現況觀之，英國最高法院核定全球授權金之見解似乎合情且合理。然而，其合法乎？

（二）全球授權待解決之法律問題

專利申請乃屬地原則，欲在一個國家取得專利保護便須於該國申請專利²³⁷，專利權人於各國申請取得之專利權彼此獨立，理論上專利授權應於每個具有專利權之國家分別進行²³⁸。無論哪個國家之法院，其審判權與管轄權僅限於其國家領土範圍，因此法院於核定 FRAND 授權金費率原則上應以自己國家為限²³⁹。英國法院於本件的審理中衡量雙方於外國之行為與權利，包含 Huawei 於英國之外的 50 個國家販賣行動通訊基礎建設與行動電話，以及 Unwired Planet 於英國之外的 41 個國家擁有專利權並採行全球授權，進而為英國以外之國家亦酌定授權金費率。對於授權金之酌定，英國高等法院首先參考相關產業先前標準必要專利之授權金費率後，核定 2G 行動電話、2G/3G 多模（multi-mode）行動電話、與 2G/3G/4G 多模（multi-mode）行動電話的基準費率（benchmark rate）分別為售價的 0.064%、0.032%、與 0.062%，2G、3G、及 4G 基礎設施的基準費率（benchmark rate）分別為售價的 0.064%、0.016%、與 0.072%²⁴⁰。對於全球專利授權金的酌定，英國高等法院首先考慮 Huawei 的母國——中國。鑑於專利授權實務上於中國的授權金費率向來

²³⁵ *Id.* [61].

²³⁶ *Id.* [86].

²³⁷ Chisum, *supra* note 216, at 605.

²³⁸ *Id.*

²³⁹ Contreras, *supra* note 225, at 253.

²⁴⁰ Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co., [2017] EWHC 711 [478].

較西方國家為低，且 Unwired Planet 於中國的專利組合少於其他國家，英國高等法院核定中國之授權費率應為基準費率的 50%²⁴¹。之後英國高等法院將其他原告有專利的國家區分為主要市場國（major markets）與其他市場國（other markets），其中主要市場國係指原告擁有 2 件以上 2G 或 3G 標準必要專利，3 件以上 4G 標準必要專利的國家，包含英國、美國、德國、法國、加拿大、印度、臺灣、荷蘭、西班牙、愛爾蘭、義大利、瑞士、紐西蘭、澳洲、南韓及阿根廷等國²⁴²。英國高等法院核定主要市場國的授權金費率原則上為基準費率²⁴³，其他市場國的費率則與中國的費率相同，為基準費率的 50%²⁴⁴。看來主要市場國與非主要市場國係以專利件數來區分，拙見認為其乃高度簡化但可理解的計算方式。

英國法院以單國法院之判決核定全球授權金，衍生許多法律議題。舉例而言，法院究竟有何立場針對外國專利判決授權金²⁴⁵？各國法院是否將群起效之而判決全球授權金²⁴⁶？縱使 Unwired Planet 針對系爭專利於全球 42 個國家擁有專利權，於全球近 200 個國家中所佔亦不及四分之一，如何能稱「全球授權」而非「42 國授權」？英國法院於判決中認為 Unwired Planet 於 42 個國家具有專利已經足夠撐起全球授權²⁴⁷，然標準必要專利權利人必須於全球多少國家擁有專利，方能由單國法院判決全球授權？倘未有明確規範，難道於全球 10 個國家甚至 5 個國家擁有專利權，即能享有全球授權之「優惠」？

有趣的是，英國法院也是直到 *Unwired Planet v. Huawei* 案，第一審法院才首次核定全球 FRAND 授權金。其實第一審法院之法官，曾在 2014 年

²⁴¹ *Id.* [582]-[586].

²⁴² *Id.* [587].

²⁴³ *Id.* [591].

²⁴⁴ *Id.* [589].

²⁴⁵ Rachel Jones, *The Supreme Court's Decision in Unwired Planet – What Comes Next?* 19 COMPETITION L.J. 162, 162 (2020).

²⁴⁶ Contreras, *supra* note 33, at 11-13.

²⁴⁷ *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co.*, [2017] EWHC 711 [542].

對 *Vringo v. ZTE* 案之判決²⁴⁸中拒絕核定全球授權金而僅核定英國之授權金²⁴⁹，同一位法官前後 2 個判決理由自相矛盾似更耐人尋味。因此單國法院能否於標準必要專利之授權訴訟中核定全球授權金之議題，就連在英國恐仍有所爭議，更何況其他尚未採行全球授權的國家。

因此本文在肯定英國法院核定全球授權金的同時，亦指出該見解仍有若干待解決之法律問題。本文後續將以英國 *Unwired Planet v. Huawei* 案為啟示，擴充理論至通則性地論述單國法院是否有判決全球授權金之管轄權的法律爭議，進而提出全球授權法律爭議之解決芻議，期能稍加填補該判決所留下的法律爭議。

四、全球授權金之核定使得專利套牢與反專利套牢效應的強弱再度擺盪

全球授權金之核定使得專利套牢與反專利套牢效應的強弱再度擺盪，恐將影響原本專利法所求取專利權人、技術利用人、與公共利益間的平衡。本文首先闡釋專利制度的憲法意涵，說明專利法之目的在求取專利權人、技術利用人、與公共利益間的平衡。其次，當產業標準納入標準必要專利時往往產生專利套牢效應，使得平衡向右擺盪²⁵⁰。後當產業標準引入 FRAND 授權約款時，標準採用者經常吃定專利權人難以取得禁制令並無法於多國開啟專利訴訟戰爭之弱勢地位要賴地拖延授權協商，因而產生反專利套牢效應，使得平衡向左擺盪。如今，單國法院核定全球授權金將降低反專利套牢效應，並可能擺盪回專利套牢效應。

²⁴⁸ *Vringo v. ZTE* [2014] EWHC (Pat) 3924.

²⁴⁹ *Id.* at 108-109.

²⁵⁰ 本文所述「向右擺盪」與「向左擺盪」乃係意象式的表達：「右端」係指對專利權人之保護，「左端」則指專利制度中對於公共利益的追求。因此「向右擺盪」是形容專利制度之調整提升對專利權人的保護，「向左擺盪」則係形容專利制度的變革偏向公共利益而較低對權利人之保護。

（一）專利法致力於求取專利權人、技術利用人、與公共利益間的平衡

在未發生專利套牢效應，亦即技術利用人有決定是否選用某專利技術之自由度時，專利制度提供了專利權人、技術利用人、與公共利益間的平衡機制：發明人（及專利權人）負擔研發成本並承擔失敗風險取得專利權，藉由向技術利用人收取專利授權金或訴訟請求損害賠償來回收研發成本並獲取商業利益²⁵¹；專利技術有產業利用性並提升社會整體科技水準，技術利用人向專利權人支付授權金，作為使用專利技術之對價²⁵²；發明人申請專利時必須將所研發之技術明確且充分揭露於專利說明書，讓發明所屬技術領域中具有通常知識者能了解其內容並可據以實現，有助於科技之揭露、散播與累積，提升人類科技文明²⁵³。

申言之，當今專利法之基石緣起於 1787 年頒布之美國憲法²⁵⁴，其賦予國會「藉由在有限時間內確保作者和發明人對其著作及發現之排他權，以促進科學及實用技藝進步之權力」²⁵⁵，成為美國著作權法與專利法之憲政基礎²⁵⁶。此條文中「藉由在有限時間內確保作者和發明人對其著作及發現之排他

²⁵¹ Chandra Nath Saha & Sanjib Bhattacharya, *Intellectual Property Rights: An Overview and Implications in Pharmaceutical Industry*, 2 J. ADV. PHARM. TECH. RES. 88, 88 (2011); Prabal Roy Chowdhury, *Patents and R&D: The Tournament Effect*, 89 ECONOMICS LETTERS 120, 120 (2005).

²⁵² Harold See & Frank M. Caprio, *The Trouble with Brulotte: The Patent Royalty Term and Patent Monopoly Extension*, 1990 UTAH L. REV. 813, 814 (1990).

²⁵³ Sean B. Seymore, *Heightened Enablement in the Unpredictable Arts*, 56 UCLA L. REV. 127, 129-30 (2008).

²⁵⁴ Frank D. Prager, *Historic Background and Foundation of American Patent Law*, 5 AM. J. LEGAL HIST. 309, 309-15 (1961).

²⁵⁵ US Const, Art I, § 8, cl 8.: “The Congress has the power to promote the progress of science and useful arts by securing, for limited times to authors and inventors, the exclusive right to their respective writings and discoveries.”

²⁵⁶ Edward C. Walterscheid, *To Promote the Progress of Useful Arts: American Patent Law and Administration, 1787-1836 (Part 2)*, 80 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC’Y 11, 11 (1998).

權 (by securing...)」乃著作權與專利制度的手段，而「促進科學和實用技藝的進步 (to promote the progress of science and useful arts)」則分別是二者之目的²⁵⁷。企業從事研發創新必須投入人力、成本與資源，倘研發成果輕易讓競爭對手抄襲仿冒，則企業所投入之研發成本恐難回收。專利制度之目的讓發明人藉由申請專利以取得專利排他權，可向侵權者協議收取授權金，或經由法院訴訟請求損害賠償並聲請禁制令，據以回收研發成本並獲取商業利益。準此，專利制度可提供企業從事發明並申請專利之誘因²⁵⁸，倘無專利保護就很難期待會有好的科技研發²⁵⁹。技術利用人使用專利技術製造商品或提供服務以獲取經濟利益，須向專利權人支付與專利技術價值相當之專利授權金亦屬合理，此為專利制度為專利權人與技術利用人間所建構之平衡。

專利制度一方面激勵發明人從事發明而產出經濟效益，但另一方面也因讓專利權人獨占了專利技術而產生社會成本及經濟成本²⁶⁰。專利權人憑藉其擁有之排他權可能向法院聲請定暫時狀態處分以阻擋競爭對手進入市場，亦可能以行使排他權為脅向競爭對手要求超過專利價值之授權金²⁶¹。競爭同業在支付高額專利授權金後也只能將衍生之成本加諸於終端產品之售價，使消費者之購物負擔提高而產生無謂損失²⁶²，致使專利制度所衍生的經濟成本大於產生的經濟效益²⁶³。

²⁵⁷ Rebecca S. Eisenberg, *Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use*, 56 U. CHI. L. REV. 1017, 1017 (1989).

²⁵⁸ Roberto Mazzoleni & Richard R. Nelson, *Economic Theories about the Benefits and Costs of Patents*, 32 J. ECON. ISSUES 1031, 1035 (1998)

²⁵⁹ Kenneth J. Arrow, *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention*, in THE RATE AND DIRECTION OF INVENTIVE ACTIVITY: ECONOMIC AND SOCIAL FACTORS 609, 619 (National Bureau of Economic Research ed., 1962).

²⁶⁰ *Id.*

²⁶¹ 宋皇志 (2022)，〈從專利之歷史脈絡與經濟理論談人工智慧發明人議題〉，《萬國法律》，241期，頁14。

²⁶² T. Randolph Beard, George S. Ford, Thomas M. Koutsy & Lawrence J. Spiwak, *Quantifying the Cost of Substandard Patents: Some Preliminary Evidence*, 12 YALE J.L. & TECH. 240, 244 (2009).

²⁶³ Adam Karbowski & Jacek Prokop, *Controversy Over the Economic Justifications for Patent Protection*, 5 PROCEDIA ECON. & FINANCE 393, 396 (2013); Mazzoleni &

為在專利權人與公共利益間取得平衡，專利制度遂要求發明人申請專利時必須善盡揭露義務，將所研發之技術明確且充分揭露於專利說明書，讓發明所屬技術領域中具有通常知識者能了解其內容並可據以實現²⁶⁴。另專利制度之契約理論將專利視為發明人（或專利申請人）與國家（或政府）間之契約，個人或企業申請專利前必須在專利說明書上明確且充分揭露及技術內容，專利專責機關審查後如認定其專利申請案滿足全部法律要件則予以核准，賦予專利權作為公開技術內容之對價²⁶⁵，以促進科學技術的公開、散播與累積²⁶⁶，藉以平衡專利排他權對社會帶來的無謂損失。

綜上，專利法之制度目的在求取專利權人、技術利用人、與公共利益間之平衡。任何產業的新措施或制度都可能破壞此一平衡，而法學研究之目的之一即在研究此失衡現象，並提出可能之解決方案以達到新的平衡。

（二）右擺：產業標準納入標準必要專利產生專利套牢效應

專利法並無類如著作權法之獨立創作抗辯(independent creation defense)²⁶⁷。因此假設 A 公司與 B 公司係競爭同業，彼此各自獨立地研發 1 項新技術（此時學說上稱為「平行發明（parallel invention）」）²⁶⁸或「獨立開發（independent development）」²⁶⁹，倘 A 公司率先完成研發並申請取得專利，

Nelson, *supra* note 258, at 1035(1998).

²⁶⁴ 我國專利法第26條第1項。

²⁶⁵ Vincenzo Denicolò & Luigi Alberto Franzoni, *The Contract Theory of Patents*, 23 INT'L REV. L. & ECON. 365, 366 (2003).

²⁶⁶ *Id.*

²⁶⁷ 獨立創作抗辯乃著作權法中被控侵權人重要的抗辯事由，雖然著作權人已證明被控侵權人之著作與其著作近似，但被控侵權人反過來證明其係獨立完成創作，著作之近似乃出於偶然。See Jonathan Richard Sandler, *Idea Theft and Independent Creation: A Recipe for Evading Contractual Obligations*, 45 LOY. L.A. L. REV. 1421, 1428 (2012).

²⁶⁸ Brian D. Wright, *The Economics of Invention Incentives: Patents, Prizes, and Research Contracts*, 73 AM. ECON. REV. 691, 694 (1983).

²⁶⁹ Roger Milgrim, *An Independent Invention Defense to Patent Infringement: The*

此時 B 公司雖也獨立完成該項新技術之研發，然因專利法無獨立研發抗辯（independent invention defense）故仍將受制於 A 公司之專利²⁷⁰，而不能以自己研發的技術來製造販售新產品，除非能取得 A 公司之專利授權。此時 B 公司將被 A 公司之專利「套牢」，B 公司付出相當之研發成本卻無法使用自己開發的技術²⁷¹。

此專利套牢效應，在專利被納入產業標準而成為標準必要專利後尤為嚴重，蓋此時標準採用者已無就對已有威脅之專利進行迴避設計之空間²⁷²。倘若標準採用者已完成產品研發及生產建置，然標準必要專利之權利人想獨占市場利益而不願授權，則標準採用者將被「套得牢牢的」而進退失據²⁷³。此時原本專利法所設計在專利權人與技術利用人間之平衡將被破壞，天秤向專利權人傾斜。

（三）左邊：產業標準引入 FRAND 授權約款產生反專利套牢效應

為解決此權利失衡問題，許多標準制定組織於「智財政策」中採用 FRAND 授權約款，然其可能降低專利授權金外，亦大幅提高標準必要專利權利人向法院聲請禁制令的困難度²⁷⁴。如此造成標準採用者開始運用其在此

Academy Talking to Itself: Should anyone Listen, 90 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 295, 295 (2008).

²⁷⁰ Harold C. Wegner, Michael D. Kaminski & Pavan K. Agarwal, *The Future of the Doctrine of Equivalents*, 26 AIPLA Q.J. 277, 295 (1998).

²⁷¹ 與著作權法具有獨立創作抗辯不同地，專利法並無獨立發明抗辯，亦即被控侵權人無法以被控侵權品乃自行研發以作為不侵權之抗辯事由。See Samson Vermont, *Independent Invention as a Defense to Patent Infringement*, 105 MICH. L. REV. 475, 475 (2006).

²⁷² Lemley & Simcoe, *supra* note 5353, at 609.

²⁷³ Gregory K. Leonard & Mario A. Lopez, *Determining RAND Royalty Rates for Standard-Essential Patents*, 29 ANTITRUST 86, 87 (2014).

²⁷⁴ 標準必要專利權利人雖非完全不可能取得禁制令，但困難度甚高，通常必須舉證其雖向相對人提出FRAND授權的要約，但相對人拒絕或嚴重拖延協商。See, e.g., Yuzuki Nagakoshi & Katsuya Tamai, *Japan without FRANDs: Recent Developments*

制度下之優勢，吃定標準必要專利權利人不易申請到禁制令，也絕無可能於多國同時起訴請求損害賠償之困境，以抱怨專利權人所提授權金要約過高為由，於專利授權協商時採取「拖字訣」²⁷⁵。此時標準必要專利權利人往往只能無限期地與要賴的標準採用者周旋，或者忍痛大幅降低授權金要約以「拜託」標準採用者接受授權²⁷⁶。在某些情況下，產業標準中為緩解專利套牢效應的 FRAND 授權約款似乎矯枉過正而形成反專利套牢效應²⁷⁷，使得天秤向標準採用者傾斜。

（四）右擺：全球授權降低反專利套牢效應並可能往專利套牢方向擺盪

對於標準必要專利而言，於單國之專利授權糾紛中專利權人與標準採用者皆須承受一定之風險：鑑於提出專利無效主張已是標準採用者之「標準作業流程」，專利權人以禁制令為脅向標準採用者索取授權金，必須承擔專利被撤銷之風險，原本饒富價值之專利就此消滅；相反地，標準採用者倘期待漫長的專利無效程序的結果而屢次拒絕專利權人提出的授權要約，亦可能被法院認定違反 FRAND 義務從而頒布禁制令，自此無法於該國製造及販賣系爭產品。因此標準必要專利之糾紛，即係雙方在法院判決專利無效或頒布禁制令間角力，專利權人得提防專利權被撤銷，而標準採用者則承擔禁制令之

on Injunctions and FRAND-Encumbered Patents in Japan, 44 AIPLA Q.J. 243, 244 (2016).

²⁷⁵ Epstein & Noroozi, *supra* note 149149, at 1384.

²⁷⁶ See Bowman Heiden & Nicolas Petit, *Patent “Trespass” and the Royalty Gap: Exploring the Nature and Impact of Patent Holdout*, 34 SANTA CLARA HIGH TECH. L.J. 179, 225 (2017); Anne Layne-Farrar, *Why Patent Holdout is not Just a Fancy Name for Plain Old Patent Infringement*, 2 CPI NORTH AMERICA COLUMN 1, 4 (2016).

²⁷⁷ See also, Benjamin C. Li, *The Global Convergence of FRAND Licensing Practices: Towards Interoperable Legal Standards*, 31 BERKELEY TECH. L.J. 429, 438 (2016).

風險²⁷⁸。然此平衡恐被全球授權金之概念所破壞，蓋此時專利權人之授權金收益是全球的，但專利被撤銷之風險僅在涉訟之當國²⁷⁹。

申言之，單國法院判決全球授權金，雖然標準採用者被下達禁制令之風險不變，但其必須繳納全球授權金方得免去禁制令之威脅，其金額可能數倍，甚至數十倍於單國的 FRAND 授權金。然而標準採用者卻無法對權利人於其他國家的專利權主張無效²⁸⁰，例如英國法院於 *Unwired Planet v. Huawei* 判決中也確實未考量專利無效之可能性而直接假設他國專利皆有效且被侵權²⁸¹。如此一來，法院核發全球授權金雖未提升雙方之風險，但大幅提升了標準採用者排除風險的負擔，同時極大化了標準必要專利權利人之利益，徹底改變了雙方的談判地位²⁸²，專利權人與標準採用者之平衡也遭破壞。全球授權金降低了反專利套牢效應，並將專利權人與標準採用者之關係往專利套牢效應之方向擺盪。

肆、單國法院判決全球授權之法律爭議與解決芻議

本文先前指出單國法院於專利侵權訴訟之個案中核定全球授權金存有諸多法學爭議，並論述全球授權金之核定使得專利套牢與反專利套牢效應的強弱再度擺盪，恐將影響原本專利法所求取專利權人、技術利用人、與公共利益間的平衡。面對該等法學爭議與權利失衡，法院於核定全球授權金時宜有妥善之配套措施。本文接續研析其中 2 個最關鍵之法學議題：其一為單國法院是否有判決全球授權金之管轄權，其二為全球授權金之核定是否可能違

²⁷⁸ Joseph Scott Miller, *Standard Setting, Patents, and a Access Lock-In: RAND Licensing and the Theory of the Firm*, 40 IND. L. REV. 351, 371-72 (2007).

²⁷⁹ Ghafele, *supra* note 90, at 15.

²⁸⁰ *Id.* at 4.

²⁸¹ *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co.*, [2017] EWHC 711 [597].

²⁸² Ghafele, *supra* note 90, at 12-17.

反權利耗盡原則進而產生搭售疑慮，並分別為其研議可行之配套措施。最後本文針對核定全球授權金之法律爭議提出解決芻議，以期在全球專利授權需求與專利屬地原則間求取平衡，進而解決標準必要專利之全球授權金的法律爭議與權利失衡。

一、單國法院是否有判決全球授權金之管轄權？

在專利屬地原則與法院之審判權及管轄權皆僅於國土範圍之限制下，標準必要專利之全球授權是否合法，法院能否於標準必要專利之授權訴訟中酌定全球授權金，便成為法學研究相當重要之課題。本文以英國 *Unwired Planet v. Huawei* 案為啟示，擴充理論至通則性地論述全球授權是否符合 FRAND 授權約款，以及單國法院是否有判決全球授權金之管轄權。

（一）全球授權是否符合 FRAND 授權約款？

英國 *Unwired Planet v. Huawei* 案衍生出全球授權是否符合 FRAND 授權約款的法律爭點。本文認為，此議題不可一概而論，應依系爭產業之特性個案判斷之²⁸³。倘若產業是全球的，該產業廠商之專利布局也是全球的，殊難想像專利權人與被授權人會一國一國地協議授權。在此情況下，該產業之專利授權通常也是簽署單一的全球授權，如此方符合 FRAND 授權約款之精神。

先由比較法角度觀之，美國自 2013 年起有數起法院判定 FRAND 授權金的案例。例如北伊利諾州聯邦地方法院於 2013 年的 *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation* 案中，判決 Cisco Systems, Inc.、Motorola Solutions, Inc.、SonicWALL, Inc.、Netgear, Inc. 與 Hewlett-Packard Co. 等公司，必須就其所銷售的每顆 Wi-Fi 晶片支付 Innovatio IP Ventures 公司 9.56 美分的專利授權金²⁸⁴；北加州聯邦地方法院於 2014 年 *Realtek Semiconductor Corp.*

²⁸³ *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs.*, [2018] EWCA Civ 2344, [55].

²⁸⁴ *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation* Case No. II C 9308 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013).

v. *LSI Corp.* 案的判決中，判定瑞昱半導體必須支付予 LSI 公司的專利授權金為 WiFi 晶片總銷售額的 0.19%²⁸⁵；美國聯邦巡迴上訴法院於 2014 年 *Ericsson v. D-Link* 案的判決中維持地方法院的見解，D-Link 必須就其所銷售的每顆晶片支付 Ericsson 公司 15 美分的專利授權金²⁸⁶。於彼等由法院核定 FRAND 授權金的訴訟中，專利權人皆未主張全球授權金，因此法院所酌定之授權金均僅計算美國的授權金。換言之，美國尚無法院肯認標準必要專利全球授權金之判決先例²⁸⁷。

德國 Mannheim 地方法院於 2016 年的 *Pioneer v. Acer* 案²⁸⁸中，首先面對全球授權的要約是否符合 FRAND 授權約款的議題。本件原告 Pioneer 擁有 DVD 標準的專利池（patent pool），其中包含歐洲專利 EP 1 267348。自 2013 年初起，Pioneer 與 Acer（臺灣的宏碁電腦）開啟 DVD 標準必要專利授權的商談，然未能達成協議。Pioneer 遂於 2014 年於 Mannheim 地方法院以 Acer 侵害其歐洲專利 EP 1 267348 為由提起侵權訴訟，Acer 則於同年 10 月提出願以 FRAND 條件接受該件歐洲專利授權的要約，並釋出願意協商 Pioneer 於德國之全部 DVD 專利授權的善意。對此授權要約 Pioneer 未予承諾，並於 2014 年底與 2015 年初兩度提出全球專利授權的要約，然皆為 Acer 所拒。Mannheim 地方法院審理後認定，Pioneer 所提全球專利組合授權之要約（das Angebot eine weltweite Portfolio-Lizenz）符合該領域所公認之商業慣例，基於該專利池的授權條件以及 Pioneer 所占專利之比重，Pioneer 並未違

²⁸⁵ Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., Case No. C12-3451 RMW (N.D. Cal. 2014).

²⁸⁶ Ericsson Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

²⁸⁷ Richard S. Zembek & Eric Green, *Dealing with Unavoidable Uncertainty—UK Supreme Court Rules UK Courts can Set Global FRAND Rates for SEPs*, NORTON ROSE FULBRIGHT (Sept. 9, 2020), <https://www.nortonrosefulbright.com/en-bi/knowledge/publications/58cacd9a/dealing-with-unavoidable-uncertainty-uk-supreme-court-rules-uk-courts> (last visited Feb. 16, 2022).

²⁸⁸ LG Mannheim, 08.01.2016 - 7 O 96/14.

反 FRAND 授權約款²⁸⁹。Mannheim 地方法院亦指出 Acer 所提僅接受德國專利授權之反要約與該領域商業慣例不符，反倒違反 FRAND 授權的精神²⁹⁰。

2 個多月後，德國 Düsseldorf 地方法院於 *Saint Lawrence v. Vodafone* 案²⁹¹中亦面對類似議題。本件原告 Saint Lawrence 係一非實施專利實體，擁有 AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband) 語音編碼技術的 ESTI 標準專利組合，其中包含歐洲專利 EP 1 125276。與前案相同地，被告 Vodafone 於原告起訴後表達願意接受原告所擁有德國專利之授權，然原告要求被告必須接受全球專利組合之授權²⁹²。Düsseldorf 地方法院於審理後指出，於審酌標準必要專利授權是否符合 FRAND 授權精神時應考量產業現況，如產業慣例是全球專利組合授權，則全球專利組合授權將符合 FRAND 授權之精神，除非 SEPs 權利人的市場活動侷限於一個地理市場等少數特殊情況²⁹³。

由此 2 件案例可知，德國法院自 2016 年起已開始認定，如某產業之慣例是全球專利組合授權，則專利授權採全球專利組合授權方符合 FRAND 授權約款之精神。在無線通訊產業中，無論系統商或手機製造商的銷售市場都是全球的，各大標準必要專利權利人之專利布局亦然；產業標準之 FRAND 授權約款必須確保所有標準採用者於全球皆能取得標準必要專利的授權，同時也確保 SEPs 權利人就其對標準所含專利技術的貢獻能獲取相對應之合理報酬²⁹⁴。因此，本文贊同前開德國法院判決之見解，認為在無線通訊產業中，FRAND 授權約款之法律效力應是全球的²⁹⁵。亦有論者引用「電子電機工程標準協會 (IEEE Standard Association)」的文件²⁹⁶指出，FRAND 授權承諾

²⁸⁹ *Id.*

²⁹⁰ *Id.*

²⁹¹ LG Düsseldorf, 31.03.2016 – 4a O 73/14.

²⁹² *Id.*

²⁹³ *Id.*

²⁹⁴ J. Gregory Sidak, *Why Unwired Planet Might Revolutionize the Resolution of FRAND Licensing Disputes*, 3 CRITERION J. ON INNOVATION 601, 667 (2018).

²⁹⁵ *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs.*, [2018] EWCA Civ 2344, [26].

²⁹⁶ *Letter of Assurance for Essential Patent Claims*, IEEE STANDARDS ASS'N, <https://mentor.ieee.org/myproject/public/mytools/mob/loa.pdf> (last visited Dec. 17,

的精神之一即是 SEPs 權利人必須提供全球授權²⁹⁷。學理上，全球授權除可提升授權談判效率以避免反專利套牢、降低契約執行與稽核之成本，並使下游廠商與終端使用者免於侵權之風險²⁹⁸。準此，論者認為於產業標準中貫徹全球授權至關重大，必須由標準制定組織、反競爭主管機關與法院通力合作，方能竟其功²⁹⁹。

惟德國法院僅認定標準必要專利權利人提出全球授權之要約並未違反 FRAND 授權約款，並未就全球授權核定授權金數額。直到英國的 *Unwired Planet v. Huawei* 案，法院才就個案核定全球授權金之費率，然也進一步衍生出法院是否不當擴充其管轄權的議題。

（二）核定全球授權金之管轄權爭議

如前所述，某些產業對於標準必要專利授權之慣例是全球專利組合授權，因此專利授權採全球專利組合授權方符合 FRAND 授權之精神。在該等產業中，全球授權似為標準必要專利 FRAND 授權所不得不然的選項。然專利乃屬地原則，單國法院亦僅對該國之專利所涉紛爭具有審判權與管轄權，對於外國專利之有效性與侵權與否並無置喙餘地³⁰⁰。因此，單國法院是否有全球授權之管轄權，便成為專利法上亟待解決之問題³⁰¹。管見以為，以 SEPs 權利人難以於短時間內在多國提起專利侵權訴訟，從而可能導致反專利套牢

2020)(“b. The Submitter will make available a license for Essential Patent Claims under Reasonable Rates to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis with other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, or import any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard identified in part C.”).

²⁹⁷ Gabison, *supra* note 66, at 141.

²⁹⁸ *Id.* at 142-45.

²⁹⁹ *Id.*

³⁰⁰ Mark A. Lemley, David O’Brien, Ryan M. Kent, Ashok Ramani & Robert Van Nest, *Divided Infringement Claims*, 33 AIPLA Q.J. 255, 269 (2005).

³⁰¹ Gabison, *supra* note 66, at 149-54.

為由，主張全球授權之必要性，固非無見，但倘以此作為單國法院具有判決全球授權金之管轄權，恐嫌速斷，必須進一步論述。

對此法律爭議較好的解釋是，本於標準制定組織與 SEPs 權利人間之 FRAND 授權約款，SEPs 權利人具有對利益第三人——標準採用者提供 FRAND 授權之契約義務³⁰²。準此，要求 SEPs 權利人落實 FRAND 授權義務之法律依據與請求權基礎是契約，FRAND 授權約款的爭議乃契約法而非專利法議題³⁰³，故而專利屬地原則非能限制單國法院對全球授權的管轄權。正由於 FRAND 授權約款之法律效力是全球的³⁰⁴，法院面對契約義務是否履行之爭議，本文認為單國法院當具有解釋專利授權契約進而酌定全球授權金之管轄權³⁰⁵。

雖然管轄權爭議似可解決，然單國法院判決全球授權之見解一旦廣被採納，標準採用者倘不願接受 SEPs 權利人所提之 FRAND 授權方案，即可能被認定為拒絕授權，立即面臨法院核發禁制令禁止其繼續製造販賣之威脅³⁰⁶。如此有無擴張專利權效力之嫌，恐值進一步討論。此外，英國法院判決全球專利授權金的啟示，極可能激勵 SEPs 權利人於單國訴訟中主張全球授權金，反正這個主張穩賺不賠。合理推斷部分國家的法院會以欠缺管轄權為由拒絕審理外國專利之授權金，但也可能有部分國家的法院會比照英國法院酌定全球授權金。願意審理全球授權金的法院，其所酌定之授權金費率肯定也有高低不同，如此是否會形成另類的「法庭選購（forum shopping）」，亦即 SEPs 權利人會選擇於願意審理全球授權金且酌定費率高的國家提起專利訴訟³⁰⁷？此外，在單國法院判決全球授權金後，SEPs 權利人能否在其他國家再對同一被告以相同專利家族之專利再提起侵權訴訟？如果在其他國家

³⁰² J. Gregory Sidak, *A FRAND Contract's Intended Third-Party Beneficiary*, 1 CRITERION J. ON INNOVATION 1001, 1005-07 (2016).

³⁰³ Sidak, *supra* note 294, at 669.

³⁰⁴ Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs, [2018] EWCA Civ 2344, [26].

³⁰⁵ Sidak, *supra* note 294, at 669.

³⁰⁶ Ghafele, *supra* note 90, at 2.

³⁰⁷ Contreras, *supra* note 33, at 11-13.

起訴，該國法院能否審理，有沒有一事不再理的問題？其他國家法院要如何判決，是否會有重複受償之問題？以上問題皆是在肯認單國法院對於標準必要專利之全球授權爭議具有管轄權之後，值得吾人進一步審思的問題。

二、全球授權金之核定是否可能違反權利耗盡原則進而產生搭售疑慮？

行動通信無遠弗屆，類如 Huawei 這般國際行動電話與通信系統大廠的市場是全球的，既然符合產業標準自然必須使用標準必要專利，於具有 SEPs 之國家取得專利授權乃屬當然。也確實如英國最高法院所言，專利授權不太可能一個國家一個國家來談，全球授權效率較高，能降低交易成本³⁰⁸，讓標準採用者能儘早在無侵權疑慮下製造並行銷電信相關商品，似乎是標準必要專利之授權不得不然的選項。惟本文認為全球授權在某些情況下可能違反權利耗盡原則進而產生搭售疑慮，詳細說明如下：

（一）全球授權可能違反權利耗盡原則

專利權利耗盡原則（patent exhaustion doctrine）濫觴於美國最高法院在 1846 年就 *Wilson v. Rousseau* 案³⁰⁹與 1852 年對 *Bloomer v. McQuewan* 案³¹⁰之判決，其主要精神在於專利權人僅應於其初始銷售專利物品時獲得一次報酬³¹¹，因此也被稱為第一次銷售理論（first sale doctrine）³¹²。當專利物品之買受人向專利權人或其被授權人支付價金後，專利權人已獲得將專利技術導入產品之全數報酬，此後買受人即可自由地使用並轉售該專利物品，無需再憂

³⁰⁸ Ghafele, *supra* note 90, at 1.

³⁰⁹ *Wilson v. Rousseau*, 45 U.S. 646 (1846).

³¹⁰ *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 539 (1852).

³¹¹ Vincent Chiapetta, *Patent Exhaustion: What's It Good For*, 51 SANTA CLARA L. REV. 1087, 1088 (2011).

³¹² John W. Osborne, *A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on Patentable Distinctiveness*, 20 SANTA CLARA HIGH TECH. L.J. 643, 646 (2004).

心專利權之問題³¹³。換言之，一旦專利權人自行製造或經其授權所製造之專利物品進入市場，且專利權人已經取得相應的經濟利益，則其控制該專利物品使用或轉售之權利便即耗盡³¹⁴。

長久以來專利權利耗盡原則有個待解決的法律爭議，亦即專利權人得否以契約排除權利耗盡原則之適用，美國最高法院在 2008 年廣達電腦 *Quanta Computer v. LG Electronics* 乙案中有具體論述³¹⁵。此案之爭議來源係 LG Electronics 與 Intel 所簽署專利授權契約中，LG Electronics 授權 Intel 得使用其專利技術製作並銷售電腦之微處理器，然 Intel 必須告知其下游客戶，此專利授權不擴及於將 Intel 產品與其他產品組合而成之產品³¹⁶。由於廣達電腦乃是向 Intel 購買電腦微處理器後再組合其他產品（例如主機板、記憶體、繪圖晶片等）而完成終端商品——電腦，因此 LG Electronics 認為廣達電腦所生產銷售的電腦並不在該專利授權範圍，故而對廣達電腦提起專利侵權訴訟³¹⁷。美國最高法院於本家中推翻聯邦地方法院³¹⁸與聯邦巡迴上訴法院³¹⁹認定廣達電腦構成侵權之判決，認為既然 LG Electronics 於 Intel 賣給廣達電腦之電腦微處理器上的專利權已然耗盡，則於廣達電腦使用 Intel 微處理器所組裝完成的電腦上也同樣耗盡³²⁰。美國最高法院於本家中清楚闡釋，LG Electronics 與 Intel 間之契約並無法限制權利耗盡原則之適用³²¹。

³¹³ Chiapetta, *supra* note 311, at 1088.

³¹⁴ Daniel Erlikman, *Jazz Photo and the Doctrine of Patent Exhaustion: Implications to TRIPs and International Harmonization of Patent Protection*, 25 HASTINGS COMM. & ENT. L.J. 307, 308 (2003).

³¹⁵ *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 128 S.Ct. 2109 (2008).

³¹⁶ *Id.* at 2114.

³¹⁷ *Id.*

³¹⁸ *LG Elecs., Inc. v. Asustek Computer, Inc.*, 248 F. Supp. 2d 912 (N.D. Cal. 2003).

³¹⁹ *LG Elecs., Inc. v. Bizcom Elecs., Inc.*, 453 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2006).

³²⁰ *Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc.*, 128 S.Ct. 2109, 2122 (2008).

³²¹ Andrew T. Dufresne, *The Exhaustion Doctrine Revived? Assessing the Scope and Possible Effects of the Supreme Court's Quanta Decision*, 24 BERKELEY TECH. L.J. 11, 34 (2009); Alfred C. Server & William J. Casey, *Contract-Based Post-Sale Restrictions on Patented Products Following Quanta*, 64 HASTINGS L.J. 561, 575-79 (2012).

專利權利耗盡究竟係國內耗盡說抑或國際耗盡說，乃權利耗盡原則另一個長久之爭議³²²。部分國家或區域採國內耗盡或區域耗盡，例如歐盟依據歐洲專利公約採區域耗盡說³²³，歐洲法院於 *Silhouette v Hartlauer* 案³²⁴中亦明確揭示歐盟國家僅能採取歐洲經濟區（European Economic Area）之區域耗盡原則，沒有採用國際耗盡的自由³²⁵。英國脫歐後針對智慧財產權之權利耗盡進行研議，目前傾向認為在英國合法流通之商品出口到歐洲經濟區時智慧財產權並未耗盡³²⁶，似改採國內耗盡說。

部分國家則採國際耗盡說，例如我國專利法第 59 條第 1 項第 6 款規定：「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：……六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。」明文採行國際耗盡原則，智慧財產暨商業法院亦採之³²⁷。日本特許法雖法無明文，最高法院亦採國際耗盡說，認定於日本合法流通之商品出口至外國時，專利權人無法針對外國的銷售主張損害賠償³²⁸。隨後日本智慧財產高等法院於著名 Canon 案³²⁹中亦採國際耗盡說³³⁰。

³²² Gouthami Vanam, *Impact of Lexmark Case on Patent Exhaustion*, 16 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 487, 495 (2017).

³²³ 歐洲專利公約附件五盧加諾公約（Lugano Convention），第二篇「管轄權」第一節「一般規定」，第29條之權利耗盡限於歐盟市場（the market in the European Union），採區域耗盡原則。法條原文：Article 29: “Exhaustion of the rights conferred by a European patent: The rights conferred by a European patent shall not extend to acts concerning a product covered by that patent after that product has been placed on the market in the European Union by, or with the consent of, the patent proprietor, unless there are legitimate grounds for the patent proprietor to oppose further commercialization of the product.”

³²⁴ *Silhouette v Hartlauer*, C-355/96, 16 July 1998.

³²⁵ *Id.*

³²⁶ Intellectual Property Office and Government Digital Service, *Guidance: Exhaustion of IP Rights and Parallel Trade*, Gov.UK, <https://www.gov.uk/guidance/exhaustion-of-ip-rights-and-parallel-trade> (last visited Jan. 20, 2023).

³²⁷ 智慧財產法院102年度民專上字第3號民事判決。

³²⁸ 日本最高裁判所，平成7(才)1988，民集51卷6號，頁2299。

³²⁹ 日本智慧財產高等法院（大合議），平成17年（ネ）第10021號判決。

³³⁰ 黃文儀（2012），〈專利物品中消耗品之替換與專利權耗盡（上）〉，《專利師

美國最高法院於 2016 年 *Impression Product v. Lexmark* 案³³¹之判決採國際耗盡。本件原告 Lexmark International Inc.（下稱 Lexmark）係美國知名雷射印表機及碳粉匣之供應商，其碳粉匣除美國外更銷售至海外許多國家，且具有多件關於碳粉匣之機構與使用方法的專利³³²。Lexmark 所銷售的碳粉匣分為 2 類：第 1 類乃以正常標價出售之「常規碳粉匣（regular cartridge）」，買方具有完整之財產權與使用權；第 2 類「退貨計畫碳粉匣（return program cartridge）」之售價乃正常標價的 8 折，約定買方對於用畢之碳粉匣不得重複裝填使用，亦不得轉售予他人，並安裝有特殊晶片以防止違規使用³³³。本件被告 Impression Products, Inc.（下稱 Impression Product）於美國及海外向使用者購買使用後之第 1 類及第 2 類碳粉匣，重新裝填後於美國販賣二手碳粉匣。Lexmark 認為 Impression Product 侵害其碳粉匣之專利權，因此於南俄亥俄州聯邦地方法院提起侵權訴訟³³⁴。地方法院審理後認為 Lexmark 與消費者間之契約無法限制權利耗盡原則之適用，因此 Impression Product 在美國購買 2 類碳粉匣重新裝填後之銷售皆屬合法，但因採國內權利耗盡，因而認為被告在海外購買 2 類碳粉匣重新裝填後進口至美國銷售的行為構成專利權之侵害³³⁵。聯邦巡迴上訴法院則認為無論二手碳粉匣是購自國內或海外，Impression Product 之行為皆屬侵權³³⁶。最高法院審理後廢棄前二審之判決，重申 Lexmark 與消費者間之契約無法限制權利耗盡原則之意旨，認定被告在美國購買 2 類碳粉匣重新裝填後之銷售皆屬合法³³⁷；且原告在海外銷售專利物品之效力與國內銷售相同，皆會使其上之專利權耗盡³³⁸。準此，美國

季刊》，10期，頁91。

³³¹ *Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 137 S. Ct. 1523, 1523 (2017).

³³² *Id.* at 1529.

³³³ *Id.* at 1529-30.

³³⁴ *Lexmark Int'l, Inc. v. Ink Techs. Printer Supplies, LLC*, 9 F. Supp. 3d 830, 831 (S.D. Ohio 2014).

³³⁵ *Id.* at 832-35.

³³⁶ *Lexmark Int'l, Inc. v. Impression Prods., Inc.*, 816 F.3d 721, 773-74 (Fed. Cir. 2016).

³³⁷ *Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.*, 137 S. Ct. 1523, 1530 (2017).

³³⁸ *Id.* at 1535-36.

最高法院於此案中採國際耗盡說³³⁹。綜上所述，關於專利權利耗盡縱有若干區域或國家採區域耗盡或國內耗盡說，仍有許多國家採國際耗盡說。

現今對於科技產品的全球銷售，產品開發商通常將產品集中於某國（下稱「產品製造國」）製造，隨後再運送至其他國家（下稱「產品銷售國」）銷售。倘該產品必須取得專利授權，則產品開發商僅須於其中一國（即產品製造國）支付授權金，專利權除了在該國耗盡外，至少於其他採行國際耗盡的國家（即產品銷售國）亦皆耗盡，產品開發商可將產品進口至彼等國家並進行銷售，專利權人無由再收取授權金。倘允許單國法院於訴訟中核定全球授權金，且如同英國法院於 *Unwired Planet v. Huawei* 案中未考慮國際耗盡原則而將原告擁有專利之國家全部納入專利授權金計算，將導致被授權人於產品製造國及產品銷售國都得繳納授權金，恐有侵害採行國際耗盡國家之專利法制疑慮。

準此，本文建議當單國法院核定全球授權金時宜將權利耗盡問題列入考量，特別是當被授權人之產品製造國採國際專利耗盡時，其他同採國際耗盡之產品銷售國便不宜再納入專利授權金之計算。

（二）全球授權恐有搭售疑慮

全球授權另一個法律爭點乃是否可能構成搭售？對於某國專利侵權訴訟所衍生之全球授權金議題，如將標準必要專利視為搭售產品而將非標準必要專利視為被搭售商品，或將該國之專利視為搭售產品並將其他國家之專利視為被搭售產品³⁴⁰，確實可能構成搭售，詳述如下。

前述英國最高法院於 2020 年之 *Unwired Planet v. Huawei* 判決即涉及此法律爭議³⁴¹。在該授權糾紛中，Huawei 於第一審即主張 *Unwired Planet* 要求

³³⁹ Kumiko Kitaoka, *Patent Exhaustion Connects Common Law to Equity: Impression Products, Inc. V. Lexmark International, Inc.*, 17 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 96, 126 (2017).

³⁴⁰ Padilla, Ginsberg & Wong-Ervin, *supra* note 72, at 29.

³⁴¹ Gabison, *supra* note 66, at 145-49.

全球授權乃非法搭售³⁴²。其引用 *Microsoft Corp. v. Commission* 案³⁴³之見解，闡釋判斷構成搭售的要件包含：（1）搭售商品與被搭售商品係可分離商品；（2）行為人就被搭售商品具有市場力量；（3）行為人沒有給客戶選擇只購買搭售產品而不購買被搭售產品的機會；以及（4）搭售行為限制市場競爭³⁴⁴。此時搭售商品係 Unwired Planet 於英國的 2 件專利，被搭售商品則是其在此其他國家的專利。在此糾紛中，英國專利與其他國家專利係「可分離商品」，Unwired Planet 就其他國家專利具有市場力量，且 Unwired Planet 沒有給 Huawei 選擇只授權英國專利而不授權其他國家專利的機會。因此對於前 3 個要件，雙方當事人並無爭執³⁴⁵。然對於第 4 個要件，雙方立場有極大歧異。第一審法院審理後認為，無線通訊產業之標準必要專利大多採全球授權，因此採全球授權並不會限制市場競爭從而構成違法搭售³⁴⁶。

由單國法院核定標準必要專利之全球授權，確實會滿足 *Microsoft Corp. v. Commission* 案所揭櫫之前 3 個要件：各國專利屬可分離商品，權利人於各國之標準必要專利皆具市場力量，且全球授權未給被授權人選擇逐一國家協議授權之機會。對於第 4 要件，本文認為應審酌前揭全球授權對於國際耗盡原則之扞格。專利之全球授權倘如英國法院於 *Unwired Planet v. Huawei* 案之判決不分標準必要專利與否，亦不區別諸多產品銷售國是否採行國際耗盡原則，確實可能使被授權人於多個國家重複支付授權金，難謂無限制競爭之嫌。舉例而言，假設被授權人於甲國製造商品，隨後將其行銷至全球 50 個國家，其中 30 國的專利法採國際耗盡原則，另 20 國則採區域耗盡或國內耗盡原則。假設被授權人於甲國接受專利授權繳納授權金，至少在 30 個採行國際耗盡原則之國家不須再重複繳交授權金。惟倘甲國法院核定全球授權金要求被授權人於 51 個國家皆須支付授權金，則被授權人將平白多負擔 30 個

³⁴² *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co.*, [2017] EWHC 711 (Pat) [526].

³⁴³ *Microsoft Corp. v. Comm'n of European Cmty.* [2007] E.C.R. 3619.

³⁴⁴ *Id.* at [15]-[16].

³⁴⁵ *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co.*, [2017] EWHC 711 (Pat) [527].

³⁴⁶ *Id.* at [534]-[535].

國家的費用，對該商品相關市場之競爭難謂無影響，因此搭售的第 4 要件亦可能符合。

故而本文認為在考量部分國家採行國際耗盡原則下，當被授權人之產品製造國採國際專利耗盡時，其他同採國際耗盡之產品銷售國便不宜再納入專利授權金之計算，以免衍生搭售疑慮。

三、全球授權法律爭議之解決芻議

本文針對核定全球授權金之法律爭議提出解決芻議，以期在全球專利授權需求與專利屬地原則間求取平衡，進而解決標準必要專利之全球授權金之法律爭議。首先，本文介紹學者所提設置具跨國管轄權限之國際法院的倡議，並說明本文不贊同此倡議之理由。其次本文討論在現行法制由單國法院進行專利訴訟審判的架構下，當如何決定是否核定全球授權金及其金額多寡。

（一）設置具跨國管轄權限之國際法院？

為求解決全球授權之必要性與內國法院管轄權限制之矛盾，有論者提議以專利合作公約（Patent Cooperation Treaty, PCT）³⁴⁷與歐洲統合專利法院（Unified Patent Court, UPC）³⁴⁸為模型，設置具有跨國管轄權限之專利國際法庭，以審理標準必要專利之 FRAND 全球授權³⁴⁹。本文基於以下 3 點理由，認為無論學理上或實務上，落實此提議之可行性皆不高，說明如下。

首先，專利合作公約僅進行國際檢索（international patent search）與國際初步審查（international preliminary examination），至於是否核准專利權，仍屬各國專利專責機關之職權，其法律效力與各國所核准之專利無異。詳言之，在專利合作公約規範下，固然由締約國成立國際專利合作聯盟

³⁴⁷ 由世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）所掌管的國際公約，方便專利申請人進行國際專利布局。參見：<https://www.wipo.int/pct/en/>。

³⁴⁸ 統合專利法院係由締約國共同成立與運作之法院，屬締約國司法系統的一部，其目的在解決歐洲專利與歐洲統合專利之糾紛，參見歐洲統合專利法院條約第1條。

³⁴⁹ Ghafele, *supra* note 90, at 18-21.

(International Patent Corporation Union)³⁵⁰，且在任何締約國所提出之專利申請案皆可依公約所定程序向規定之受理局³⁵¹提出國際專利申請案³⁵²，然國際專利合作聯盟並不負責專利之審查與核准公告。國際專利申請案應以受理局 (the Receiving Office) 所能接受之語文提出³⁵³，並指定希望申請專利保護之締約國作為「被指定國 (designed States)」³⁵⁴。受理局收受國際專利申請後除自己保留一份申請案副本，同時將 2 份副本分別遞交予國際局 (International Bureau) 與國際檢索機構 (the International Searching Authority)³⁵⁵。其中國際局僅處理國際專利合作聯盟之行政事務，並不負責專利之檢索與審查³⁵⁶。國際檢索機構係由國際專利合作聯盟之大會所指定³⁵⁷，多數乃主要先進國家之專利局，另有類如國際專利研究所 (International Patent Institute) 等政府間組織³⁵⁸。每件 PCT 國際專利申請案皆須由國際檢索機構進行專利檢索，其目的在找尋與該件申請案相關之先前技術³⁵⁹。國際檢索機構於完成專利檢索後會出具國際檢索報告 (international search report)，提

³⁵⁰ PCT art. 1.

³⁵¹ PCT art. 10.

³⁵² PCT art. 3.

³⁵³ PCT Reg. 12.1.

³⁵⁴ PCT art. 4.

³⁵⁵ PCT art. 12(1).

³⁵⁶ PCT art. 55.

³⁵⁷ 依據WIPO官方網頁所載，截至2022年10月10日止，PCT所指定之國際檢索機構包含：澳洲專利局、奧地利專利局、巴西智慧財產局、加拿大智慧財產局、智利國家智慧財產局、中國知識產權局、歐亞專利局 (Eurasian Patent Office)、埃及專利局、歐洲專利局、西班牙專利與商標局、芬蘭專利與註冊局、以色列專利局、印度專利局、日本特許廳、韓國智慧財產局、菲律賓智慧財產局、俄羅斯智慧財產、專利與商標局、瑞典智慧財產局、新加坡智慧財產局、土耳其專利與商標局、烏克蘭國家智慧財產局、美國專利商標局、北歐專利研究院、以及Visegrad專利研究院。資料來源：WIPO, *ISA and IPEA Agreements*, https://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html (last visited Oct. 10, 2022).

³⁵⁸ PCT art. 16.

³⁵⁹ PCT art. 15.

供給專利申請人與國際局³⁶⁰，專利申請人得據以修改申請專利範圍以迴避先前技術³⁶¹。之後專利申請人得向國際初步審查機構申請國際初步審查³⁶²，其目的在針對該申請案之產業上利用可能性、新穎性及進步性提出初步且不具拘束力之審查意見³⁶³，重點在於國際初步審查機構於所出具之初步審查報告上不得就該申請案基於某國法是否具有可專利性表示意見³⁶⁴。

專利申請人得於優先權日起 30 個月內，附具專利申請文件影本及專利說明書翻譯本向原先擇定之被指定國的專利局（PCT 稱之為「選定局」）提出內國專利之申請³⁶⁵，自此國際專利申請案進入內國階段（national phase）。選定局應容許專利申請人申請修改專利說明書與申請專利範圍³⁶⁶，是否核准專利權概依各該國相關法令辦理，不受前述國際檢索與國際初步審查之拘束，對申請案是否符合專利要件之認定與一般內國申請案相同³⁶⁷。由此觀之，國際申請案進入內國階段後已經翻譯成各該選定局所要求之語文（通常即該國之官方語文），且內國審查（national examination）過程中申請人很可能再依據選定局專利檢索與審查結果修改專利範圍，即便是同一國際專利申請案，其於各選定局所核准專利之語文與範圍大小各異。故而當此 PCT 專利於多國與同一侵權人之同一產品發生侵權糾紛時，各國對於專利有效性及侵權與否之認定將可能出現歧異。據此，本文並不認為 PCT 制度是解決全球授權法律爭議之可行機制。

其次，歐洲統合專利法院的前提是具單一效力之歐洲專利（European patents with unitary effect，下稱「歐洲統合專利」）。統合專利法院係由締約國共同成立與運作之法院，屬締約國司法系統的一部，其目的在解決與歐

³⁶⁰ PCT art. 18.

³⁶¹ PCT art. 19.

³⁶² PCT arts. 31 & 32.

³⁶³ PCT art. 33.

³⁶⁴ PCT art. 35.

³⁶⁵ PCT arts. 22 & 39.

³⁶⁶ PCT art. 41.

³⁶⁷ Juan Lapenne, *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, 92 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 192, 196 (2010).

洲專利和歐洲統合專利相關之糾紛，其中締約國乃指已批准統合專利法院協議（Agreement on a Unified Patent Court）的歐盟成員國³⁶⁸。統合專利法院包含第一審法院與上訴審法院³⁶⁹，其中第一審法院包含設立於巴黎、慕尼黑與倫敦之中央分庭³⁷⁰，以及由締約國所請求設於締約國的地方分庭³⁷¹。第一審法院由 3 位來自多個不同國家的法官組成合議庭（亦即 3 位法官不得來自同一國家），且由具合法法官資格者擔任審判長³⁷²。依據統合專利法院官方網站之公告，其於 2023 年 3 月 1 日起試行，並於同年 6 月 1 日起正式運行³⁷³。

如前所述，歐洲統合專利法院的前提是具單一效力之歐洲專利，惟其效力無論如何僅止於歐洲。今考慮專利全球授權之需求，如欲以歐洲統合專利法院為設置國際專利法庭之模型，則前提是必須推行單一國際專利系統³⁷⁴。惟本文認為其難度太高，蓋歐洲國家自 1973 年即開始推行歐洲專利公約（European Patent Convention），至今已有 50 年基礎。即便如此，歐洲議會（European Parliament）於 2012 年底通過統合專利法院協議，歷經 10 年之努力方始讓歐洲統合專利法院上路。全球有超過 200 個國家，涉及更多樣的語言、文字與文化，欲推行單一國際專利系統之困難度可想而知。

³⁶⁸ Agreement on a Unified Patent Court art. 1.

³⁶⁹ Agreement on a Unified Patent Court art. 6.

³⁷⁰ Agreement on a Unified Patent Court art. 7 (1) & (2).

³⁷¹ Agreement on a Unified Patent Court art. 7 (3) & (4).

³⁷² Agreement on a Unified Patent Court art. 9.

³⁷³ European Parliament, *Parliament Approves EU Unitary Patent Rules*, PRESS RELEASES (Dec. 11, 2012), <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20121210IPR04506/parliament-approves-eu-unitary-patent-rules> (last visited Jan. 20, 2023).

³⁷⁴ Q. Todd Dickinson, *The Long-Term International View of Patents and Trademarks*, in INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW & POLICY - VOLUME 4 14-1, 14-1-14-2 (Hugh C. Hansen, ed., 2000); Contreras, *supra* note 225, at 289.

（二）單國法院在全球專利授權需求與專利屬地原則間求取平衡

專利爭端既然進入法院，原告本應就其主張負舉證之責。原告主張被告應支付全球授權金，即應證明被告於該等國家均實施其專利權，被告方有於該等國家支付授權金之必要。單國法院於標準必要專利之侵權訴訟中，固然得審酌原告之該國專利是否有效以及被告產品是否侵害原告於該國之專利權，然原告於其他國家專利之有效性與被告侵權與否都屬未知。單國法院既無權力亦無能力審酌其他國家專利之有效性及侵權與否，如何在不知專利有效性、侵權與否、甚至標準必要與否的情況下核定其他國家的授權金，係法學上尚待克服的問題。

管見認為，當產業之標準必要專利的授權慣例是全球專利組合授權時，FRAND 授權約款的效力應是全球的，專利授權採全球授權方能符合 FRAND 授權之精神，已如前述。也因此當單國法院面對 FRAND 授權之契約義務是否履行之爭議時，本文認為其具有解釋專利授權契約進而酌定全球授權金的管轄權。因此如何在全球專利授權需求與專利屬地原則間求取平衡，亦可用契約法之精神來處理。基於 FRAND 授權約款本即用於標準必要專利之授權，原告欲主張其具有 FRAND 約款之全球授權金請求權，本文建議法院可責成原告釋明其於他國之專利皆屬標準必要專利，如此一來可降低原告的舉證負擔，二來讓被告有抗辯機會，應該較能平衡雙方之權益，也較符合國際授權實務，說明如下。

從契約法角度，產業標準採用者之所以有依據 FRAND 約款支付全球授權金之義務，乃因其實施專利權人於全球多國之標準必要專利，於全球多國製造或銷售專利物品或使用專利方法。因此在雙方對於標準採用者於全球多國製造或銷售專利物品或使用專利方法無爭議的情況下，只要專利權人能釋明其於他國的專利亦屬標準必要專利，即庶幾可認定標準採用者有依據 FRAND 約款支付全球授權金的義務。

本文之所以主張「釋明」而非「證明」，在於倘要求專利權人（原告）證明其於他國之專利為標準必要專利（亦即專利之必要性（essentiality）），

則其必須證明他國專利與產業標準間之實質關聯，如此非但大幅增加專利權人之舉證責任，且法院亦無實質審查二者關聯性之管轄權，因此可行性不高。至於專利權人如何釋明其於他國的專利亦屬標準必要專利，本文建議如下 2 種方法：

1. 專利權人提出已將他國專利於標準制定組織宣告為標準必要專利之事實：標準制定組織（例如 ETSI）通常會要求專利權人於宣告其專利為標準必要專利時，必須揭露其專利號（包含專利申請號、公開號、或公告號）及相對應之標準或規格號碼（standard/specification number）³⁷⁵。因此只要專利權人能提出已將他國專利於標準制定組織宣告為標準必要專利之事實，即表示專利權人已認定且宣告該等專利為標準必要專利，依據 FRAND 授權之精神及國際授權實務，被授權人即應接受該等標準必要專利之授權。

2. 專利權人提示他國專利與產業標準的關聯性：倘有部分他國專利，專利權人認定其亦屬標準必要專利只是尚未向標準制定組織宣告，亦可向法院提示該等他國專利對應至產業標準或技術規格之編號或章節，作為該等專利亦為標準必要專利之釋明。惟由於專利權人先前未向標準制定組織宣告，專利權人提示二者關聯性時似應給予被告抗辯之機會，較能平衡雙方之權益。

綜上，當產業之標準必要專利的授權慣例是全球授權時，專利授權採全球授權方符合 FRAND 授權之精神。原告欲主張其具有 FRAND 約款之全球授權金請求權，鑑於 FRAND 授權約款本即用於標準必要專利之授權，本文建議法院可責成原告釋明其於他國之專利皆屬標準必要專利。專利權人之釋明可提出已將他國專利於標準制定組織宣告為標準必要專利之事實，或提示他國專利與產業標準的關聯性，惟後者似應給予被告抗辯之機會，較能平衡雙方之權益。

³⁷⁵ ETSI Director-General, IPR FAQs, <https://www.etsi.org/images/files/IPR/FAQ-IPR-Question1.pdf> (last visited Oct. 9, 2023).

伍、結 論

21 世紀以來資訊、網際網路及無線通訊科技的長足發展造就了全球化市場，許多科技巨擘將產品與服務行銷全球數十國甚至上百國。該等產業涉及眾多廠商之水平競爭與垂直整合，為求技術與產品之相容，委由標準制定組織來制定大家共同遵行的產業標準成為關鍵的產業活動。許多科技大廠於參與產業標準制定時將專利技術網綁進標準中，使其專利變成標準必要專利，據以鞏固專利授權談判的優勢地位，向標準採用者收取遠高於專利價值之授權金。為緩和此專利套牢效應，諸多標準制定組織紛紛制定智財政策，要求 SEPs 權利人必須以 FRAND 授權約款協議專利授權。此約款不但大幅降低專利授權金，也使得 SEPs 權利人幾乎喪失向法院聲請並取得禁制令的機會。加上 SEPs 權利人難以就數十國專利逐一與標準採用者進行授權協商，讓許多標準採用者產生僥倖心態，對於 SEPs 權利人的授權要約採行拖字訣，從而產生反專利套牢現象。從智財政策上要求標準採用者與 SEPs 權利人進行一次性的全球授權以替代各國逐一協議授權，似為緩和反專利套牢現象之良方。問題是，在標準制定組織無任何公權力與強制力的限制下，此智財政策應如何落實？如何在專利套牢效應與反套牢效應間求取最適平衡，亦成為專利法制的重要課題。

英國法院於 *Unwired Planet v. Huawei* 案石破天驚的判決以單國法院的管轄權核定全球授權金，似乎提供了前開議題的可能解方。確實在 SEPs 權利人於數十國布局標準必要專利且被授權人於數十國行銷產品的產業現況下，要求權利人於各國逐一與被授權人洽談授權是不切實際的，單一的全球授權似乎是不得不然的選項。然而單國法院核定全球授權金衍生許多法律問題，例如法院是否不當擴張管轄權、法院以何立場針對外國專利核定授權金、SEPs 權利人要在幾個國家擁有標準必要專利方能主張全球授權、是否引發國際間法庭選擇之競賽、以及會不會破壞權利耗盡制度等等。再者由於 SEPs 權利人於各國專利數量、專利範圍、與專利強度均有別，被授權人於各國市

場規模大小、市占率多寡、以及實施專利之行為態樣亦各不相同，如何計算全球授權金亦尚乏共識。

拙見以為，對部分產業（例如無線通訊產業）而言，本於 SEPs 權利人之專利布局及被授權人之產品行銷皆全球為之的事實，對於標準必要專利進行全球授權應符合 FRAND 授權之精神，然此認定尚不足以支持單國法院為何具有核定全球授權金之管轄權。管見認為，既然 FRAND 授權約款係建立於 SEPs 權利人與標準制定組織間之契約關係，且標準採用者乃該契約關係的利益第三人，要求 SEPs 權利人落實 FRAND 授權義務之法律依據及請求權基礎是契約，因此本於 FRAND 授權約款之紛爭乃契約法而非專利法之議題。由於 FRAND 授權約款之契約效力為全球性，單國法院於面對契約義務是否違反之爭議時，當具有解釋 FRAND 授權契約進而核定全球授權金之管轄權。

然而，單國法院於專利侵權訴訟之個案中核定全球授權金仍存有諸多法學爭議，亦使得專利套牢與反專利套牢效應的強弱再度擺盪，恐將影響原本專利法所求取專利權人、技術利用人、與公共利益間的平衡。面對該等法學爭議與權利失衡，法院於核定全球授權金時宜有妥善之配套措施。例如世界上有部分國家，包含美國、日本與我國皆採國際專利耗盡。如法院所核定全球授權金之國家中，被授權人之產品製造國及部分產品銷售國採行國際耗盡，即與國際耗盡原則有間，恐有侵害該等國家專利法制之虞。其次專利之全球授權倘不分標準必要專利與否，亦不區別諸多產品銷售國是否採行國際耗盡原則，確實可能使被授權人於多個國家重複支付授權金，難謂無限制競爭之嫌，從而產生違法搭售疑慮。準此，本文建議當單國法院核定全球授權金時，由於部分國家之專利法採行國際耗盡原則，倘被授權人之產品製造國採國際耗盡，其他同採國際耗盡之產品銷售國便不宜再納入專利授權金之計算，以免破壞專利權利耗盡之法制且衍生搭售疑慮。

此外單國法院於標準必要專利之侵權訴訟中，固然得審酌系爭專利是否有效且被侵害，然原告於其他國家專利之有效性與被告侵權與否都屬未知。法院如何在不知專利有效性及侵權與否的情況下核定其他國家的授權金？

由於 FRAND 授權約款本即用於標準必要專利之授權，原告欲主張其具有 FRAND 約款之全球授權金請求權，本文建議法院可責成原告釋明其於他國之專利皆屬標準必要專利，例如提出已將他國專利於標準制定組織宣告為標準必要專利之事實，或提示他國專利與產業標準的關聯性，惟後者似應給予被告抗辯之機會，較能平衡雙方之權益與法律正當程序。

參考文獻

一、中文部分

- 方博亮、林祖嘉（2017），《管理經濟學》，5 版，智勝。
- 宋皇志（2022），〈從專利之歷史脈絡與經濟理論談人工智慧發明人議題〉，
《萬國法律》，241 期，頁 12-19。
- 陳皓芸（2017），〈標準必要專利權之行使、權利濫用與獨占地位濫用〉，
《公平交易季刊》，25 卷 1 期，頁 81-130。
- 黃文儀（2012），〈專利物品中消耗品之替換與專利權耗盡（上）〉，《專
利師季刊》，10 期，頁 80-97。
- 黃惠敏（2016），〈標準必要專利與競爭法之管制：以違反 FRAND/RAND
承諾為中心〉，《中原財經法學》，36 期，頁 171-243。
- 馮震宇（2010），〈智慧財產權與標準制定相關法律問題之研究〉，《行政
院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告》。
- 葉雲卿（2015），〈美國 Microsoft 案後續發展及其對計算標準專利合理權
利金之影響〉，《智慧財產評論》，13 卷 1 期，頁 1-53。
[https://doi.org/10.30387/NCCUIPR.201506_13\(1\).0001](https://doi.org/10.30387/NCCUIPR.201506_13(1).0001)

二、英文部分

- Amundson, S. M. (2014). Apportionment and the Entire Market Value Rule Have Presented Problems in Practice When Determining the Value of a Patented Invention. *Texas Intellectual Property Law Journal*, 23(1), 1-23.
- Arrow, K. J. (1962). Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In National Bureau of Economic Research (Ed.), *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors* (pp. 609-626). Princeton University Press.

- Bailey, E. M., Leonard, G. K., & Lopez, M. A. (2011). Making Sense of “Apportionment” in Patent Damages. *Columbia Science and Technology Law Review*, 12, 255-271.
- Barnett, J. M. (2017). Has the academy led patent law astray?. *Berkeley Technology Law Journal*, 32(5), 1313-1380. <https://doi.org/10.15779/Z388P5V91H>
- Baron, J., Pohlmann, T., & Blind, K. (2016). Essential Patents and Standard Dynamics. *Research Policy*, 45, 1762-1773. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.05.004>
- Beard, T. R., Ford, G. S., Koutsky, T. M., & Spiwak, L. J. (2009). Quantifying the cost of substandard patents: Some preliminary evidence. *Yale Journal of Law and Technology*, 12, 240-268.
- Bekkers, R., Bongard, R., & Nuvolari, A. (2011). An empirical study on the determinants of essential patent claims in compatibility standards. *Research Policy*, 40(7), 1001-1015. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2011.05.004>
- Bekkers, R., Duysters, G., & Verspagen, B. (2002). Intellectual property rights, strategic technology agreements and market structure: The case of GSM. *Research Policy*, 31(7), 1141-1161. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(01\)00189-5](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00189-5)
- Bensen, E. E. (2005). Apportionment of Lost Profits in Contemporary Patent Damages Cases. *Virginia Journal of Law and Technology*, 10(8), 1-46.
- Berg, S. V. (1989). Technical standards as public goods: Demand incentives for cooperative behavior. *Public Finance Quarterly*, 17(1), 29-54. <https://doi.org/10.1177/109114218901700102>
- Besen, S. M. (2016). Why Royalties for Standard Essential Patents Should Not Be Set by the Courts. *Chicago-Kent Journal Intellectual Property*, 15(1), 19-48.

- Besen, S. M., & Farrell, J. (1994). Choosing how to compete: Strategies and tactics in standardization. *Journal of economic perspectives*, 8(2), 117-131. <http://doi.org/10.1257/jep.8.2.117>
- Blind, K., Petersen, S. S., & Riillo, C. A.F. (2017). The impact of standards and regulation on innovation in uncertain markets. *Research Policy*, 46(1), 249-264. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.11.003>
- Brooks, R. G., Geradin, D. (2011). Interpreting and Enforcing the Voluntary FRAND Commitment. *International Journal of IT Standards and Standardization Research*, 9(1), 1-23. <https://doi.org/10.4018/jitsr.2011010101>
- Carlton, D. W., & Shampine, A. L. (2013). An economic interpretation of FRAND. *Journal of Competition Law and Economics*, 9(3), 531-552. <https://doi.org/10.1093/joclec/nht019>
- Chappatte, P. (2009). FRAND commitments—the case for antitrust intervention. *European Competition Journal*, 5(2), 319-346. <https://doi.org/10.5235/ecj.v5n2.319>
- Chiapetta, V. (2011). Patent Exhaustion: What's It Good For. *Santa Clara Law Review*, 51(4), 1087-1148.
- Chien, C. V. (2014). Holding Up and Holding Out. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 21(1), 1-42.
- Chisum, D. S. (1997). Normative and empirical territoriality in intellectual property: Lessons from patent law. *Virginia Journal of International Law*, 37, 603-618.
- Chowdhury, P. R. (2005). Patents and R&D: the tournament effect. *Economics Letters*, 89(1), 120-126. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2005.05.020>
- Chun, D. (2011). Patent law harmonization in the age of globalization: the necessity and strategy for a pragmatic outcome. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 93(2), 127-166.

- Contreras, J. L. (2016). When a stranger calls: Standards outsiders and unencumbered patents. *Journal of Competition Law and Economics*, 12(3), 507-540. <https://doi.org/10.1093/joclec/nhw017>
- (2017). A New Perspective on FRAND Royalties: Unwired Planet v. Huawei. *Utah Law Faculty Scholarship*, 42, <https://dc.law.utah.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=scholarship>
- (2017). Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei. *16 Antitrust Source*, 17(1), 1-14.
- (2019). The New Extraterritoriality: FRAND Royalties, Anti-Suit Injunctions and the Global Race to the Bottom in Disputes over Standards-Essential Patents. *Boston University Journal of Science and Technology Law*, 25(2), 251-290.
- Cotter, T. F. (2014). Comparative law and economics of standard-essential patents and FRAND royalties. *Texas Intellectual Property Law Journal*, 22, 311-363.
- Crompton, C. (2020). *Comparative Standard-Essential Patent (SEP) Analysis Between American and German Law*. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3595612>
- Dang, J., Kang, B., & Ding, K. (2019). International protection of standard essential patents. *Technological Forecasting and Social Change*, 139, 75-86. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.06.039>
- David, P. A., & Greenstein, S. (1990). The economics of compatibility standards: An introduction to recent research. *Economics of innovation and new technology*, 1(1-2), 3-41. <https://doi.org/10.1080/10438599000000002>
- de Rassenfosse, G., & van Pottelsberghe de la Potterie, B. (2013). The role of fees in patent systems: Theory and evidence. *Journal of Economic Surveys*, 27(4), 696-716. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2011.00712.x>

- Denicolò, V., & Franzoni, L. A. (2003). The contract theory of patents. *International Review of Law and Economics*, 23(4), 365-380. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2003.07.002>
- Dhenne, M. (2019). Calculation of FRAND Royalties: An Overview of Practices Around the World. *European Intellectual Property Review*, 41(12), 754-764.
- Dickinson, Q. T. (2000). The Long-Term International View of Patents and Trademarks. In Hugh C. Hansen (Ed.) *International Intellectual Property Law and Policy - VOLUME 4* (pp. 14-1-14-9). Juris Publishing.
- Dufresne, A. T. (2009). The Exhaustion Doctrine Revived? Assessing the Scope and Possible Effects of the Supreme Court's Quanta Decision. *Berkeley Technology Law Journal*, 24, 11-48.
- Eisenberg, R. S. (1989). Patents and the progress of science: Exclusive rights and experimental use. *The University of Chicago Law Review*, 56(3), 1017-1086. <https://doi.org/10.2307/1599761>
- Epstein, R. A., & Noroozi, K. B. (2017). Why incentives for “patent holdout” threaten to dismantle FRAND, and why it matters. *Berkeley Technology Law Journal*, 32(5), 1381-1432. <https://doi.org/10.15779/Z38WD3Q19B>
- Erlikman, D. (2003). Jazz Photo and the Doctrine of Patent Exhaustion: Implications to TRIPS and International Harmonization of Patent Protection. *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, 25(2), 307-342.
- Farrell, J. (1989). Standardization and intellectual property. *Jurimetrics*, 30(1), 35-50.
- Farrell, J., Hayes, J., Shapiro, C., & Sullivan, T. (2007). Standard setting, patents, and hold-up. *Antitrust Law Journal*, 74(3), 603-670.
- Foster, J. J. (1986). The Preliminary Injunction—A New and Potent Weapon in Patent Litigation. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 68(6), 281-291.

- Gabison, G. A. (2019). Worldwide FRAND Licensing Standard. *American University Business Law Review*, 8(2), 139-170.
- (2018). A Two-Dimensional Approach to Non-Discriminatory Terms in FRAND Licensing Agreements. *Boston University Journal of Science and Technology Law*, 24, 100-136.
- Galetovic, A., Haber, S., & Levine, R. (2015). An empirical examination of patent holdup. *Journal of Competition Law and Economics*, 11(3), 549-578. <https://doi.org/10.1093/joclec/nhv024>
- Gandal, N. (2002). Compatibility, standardization, and network effects: Some policy implications. *Oxford Review of Economic Policy*, 18(1), 80-91. <https://doi.org/10.1093/oxrep/18.1.80>
- Gandal, N., & Shy, O. (2001). Standardization policy and international trade. *Journal of International Economics*, 53(2), 363-383. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(00\)00067-2](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(00)00067-2)
- Gautier, A., & Petit, N. (2019). The Smallest Salable Patent Practicing Unit and Component Licensing: Why \$1 is not \$1. *Journal of Competition Law and Economics*, 15(1), 690-717. <https://doi.org/10.1093/joclec/nhz008>
- George, G. D. (2007). What Is Hiding in the Bushes - Ebay's Effect on Holdout Behavior in Patent Thickets. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review*, 13(2), 557-576.
- Ghafele, R. (2020). Global Licensing on FRAND Terms in Light of Unwired Planet v. Huawei. *UCLA Journal of Law and Technology*, 24(2), 1-21.
- Greene, K. L. (2019). Standard Essential Patents and Antitrust Law: Balancing Innovation and Competition. *Columbia Business Law Review*, 2019(3), 1084-1122. <https://doi.org/10.7916/cblr.v2019i3.5120>
- Heiden, B., & Petit, N. (2017). Patent “trespass” and the royalty gap: Exploring the nature and impact of patent holdout. *Santa Clara High Technology Law Journal*, 34(2), 179-249.

- Hess, F. K. (2022). US anti-suit injunctions and German anti-anti-suit injunctions in SEP disputes. *The Journal of World Intellectual Property*, 25(2), 536-555. <https://doi.org/10.1111/jwip.12240>
- Hjelmfelt, D. C., & Strother Jr, C. D. (1991). Antitrust Damages for Consumer Welfare Loss. *Cleveland State Law Review*, 39(4), 505-520.
- Hovenkamp, E. (2017). Tying, exclusivity, and standard-essential patents. *Columbia Science and Technology Law Review*, 19, 79-135. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3012654>
- Hovenkamp, H. J. (2020). FRAND and Antitrust. *Cornell Law Review*, 105(6), 1683-1744. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3420925>
- Iancu, A., & Nichols, W. J. (2007). Balancing the four factors in permanent injunction decisions: A review of post-eBay Case law. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 89(5), 395-404.
- Jones, A. (2014). Standard-essential patents: FRAND commitments, injunctions and the smartphone wars. *European Competition Journal*, 10(1), 1-36. <https://doi.org/10.5235/17441056.10.1.1>
- Jones, R. (2020). The Supreme Court's decision in Unwired Planet – what comes next?. *Competition Law Journal*, 19(4), 162-166. <https://doi.org/10.4337/clj.2020.04.03>
- Jones, S. L., Leiponen, A., & Vasudeva, G. (2021). The evolution of cooperation in the face of conflict: Evidence from the innovation ecosystem for mobile telecom standards development. *Strategic Management Journal*, 42(4), 710-740. <https://doi.org/10.1002/smj.3244>
- Kappos, D., & Michel, P. R. (2017). The smallest salable patent-practicing unit: observations on its origins, development, and future. *Berkeley Technology Law Journal*, 32(5), 1433-1456. <https://doi.org/10.15779/Z38154DP3H>

- Karbowski, A., & Prokop, J. (2013). Controversy over the economic justifications for patent protection. *Procedia Economics and Finance*, 5, 393-402. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(13\)00047-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00047-6)
- Kattan, J. (2013). FRAND Wars and Section 2. *Antitrust*, 27(3), 30-35.
- Kesan, J. P., & Hayes, C. M. (2014). FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments. *Indiana Law Journal*, 89, 231-314. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2226533>
- Kim, B. N., & Lee, H. W. (2019). A Study on Royalty Calculation to Correct Royalty Stacking and Holdup/Holdout of Standard Essential Patent. In 2019 IEEE VTS Asia Pacific Wireless Communications Symposium (APWCS) (pp. 1-5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/VTS-APWCS.2019.8851642>
- Kim, D.-h., Lee, H., & Kwak, J. (2017). Standards as a driving force that influences emerging technological trajectories in the converging world of the Internet and things: An investigation of the M2M/IoT patent network. *Research Policy*, 46(7), 1234-1254. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.05.008>
- Kitaoka, K. (2017). Patent Exhaustion Connects Common Law to Equity: Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, 17, 96-136.
- Klitzke, R. A. (1986). Refusal to License: Monopolization Problems For Patent Owners. *Oregon Law Review*, 65, 745-764.
- Langus, G., Lipatov, V., & Neven, D. (2013). Standard-Essential Patents: Who Is Really Holding Up (and When)?. *Journal of Competition Law and Economics*, 9(2), 253-284. <https://doi.org/10.1093/joclec/nht005>
- Lapenne, J. (2010). Patent cooperation treaty (PCT). *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 92, 192-207.
- Layne-Farrar, A. (2016). Why Patent Holdout is not just a fancy name for plain old patent infringement. *CPI North America Column*, 2, 1-4.

- Lee, H., & Oh, S. (2006). A standards war waged by a developing country: Understanding international standard setting from the actor-network perspective. *The Journal of Strategic Information Systems*, 15(3), 177-195. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2005.10.002>
- Lemley, M. A. (2002). Intellectual property rights and standard-setting organizations. *California Law Review*, 90, 1889-1980. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.310122>
- Lemley, M. A., O'Brien, D., Kent, R. M., Ramani, A., & Nest, R. V. (2005). Divided Infringement Claims. *AIPLA Quarterly Journal*, 33, 255-284. <https://doi.org/10.2139/ssrn.628241>
- Lemley, M. A., & Shapiro, C. (2006). Patent holdup and royalty stacking. *Texas Law Review*, 85, 1991-2050.
- (2013). A simple approach to setting reasonable royalties for standard-essential patents. *Berkeley Technology Law Journal*, 28, 1135-1166. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2243026>
- Lemley, M. A., & Simcoe, T. (2019). How essential are standard-essential patents?. *Cornell Law Review*, 104(3), 607-642. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3128420>
- Leonard, G. K., & Lopez, M. A. (2014). Determining RAND royalty rates for standard-essential patents. *Antitrust*, 29(1), 86-94.
- Li, B. C. (2016). The Global Convergence of FRAND Licensing Practices: Towards Interoperable Legal Standards. *Berkeley Technology Law Journal*, 31, 429-466.
- Loftus, D. (2011). International Patent Protection: Time for a Fully EU Functioning Supra-National Patent Mechanism. *Journal of International Commercial Law and Technology*, 6(3), 176-186.
- Love, B. J. (2007). Patentee overcompensation and the entire market value rule. *Stanford Law Review*, 60(1), 263-294.

- Makarov, S. V., Ostanin, V. V., & Vaitkov, I. V. (2014). The comparison of routers by Firms Cisco, Juniper and Huawei. *Modern Applied Science*, 8(6), 313-320. <https://doi.org/10.5539/mas.v8n6p313>
- Maracke, C. (2019). Free and Open Source Software and FRAND-based patent licenses: How to mediate between Standard Essential Patent and Free and Open Source Software. *The Journal of World Intellectual Property*, 22(3-4), 78-102. <https://doi.org/10.1111/jwip.12114>
- Mariniello, M. (2011). Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) terms: a challenge for competition authorities. *Journal of Competition Law and Economics*, 7(3), 523-541.
- Mazzoleni, R., & Nelson, R. R. (1998). Economic theories about the benefits and costs of patents. *Journal of economic issues*, 32(4), 1031-1052. <https://doi.org/10.1080/00213624.1998.11506108>
- Melamed, A. D., & Shapiro, C. (2018). How Antitrust Law Can Make FRAND Commitments More Effective. *The Yale Law Journal*, 127, 2110-2141.
- Mendonça, S., Damásio, B., de Freitas, L. C., Oliveira, L., Cichy, M., & Nicita, A. (2022). The rise of 5G technologies and systems: A quantitative analysis of knowledge production. *Telecommunications Policy*, 46(4), 102327, 1-28. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102327>
- Mersino, P. M. (2007). Patents, trolls, and personal property: will eBay auction away a patent holder's right to exclude?. *Ave Maria Law Review*, 6(1), 307-340.
- Milgrim, R. (2008). An Independent Invention Defense to Patent Infringement: The Academy Talking to Itself: Should anyone Listen. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 90, 295-307.
- Miller, J. S. (2007). Standard setting, patents, and a access lock-in: RAND licensing and the theory of the firm. *Indiana Law Review*, 40(2), 351-396. <https://doi.org/10.18060/3813>

- Nagakoshi, Y., & Tamai, K. (2016). Japan without FRANDs: Recent Developments on Injunctions and FRAND-Encumbered Patents in Japan. *AIPLA Quarterly Journal*, 44(2), 243-294.
- Nikolic, I., & Galli, N. (2022). Patent pools in 5G: The principles for facilitating pool licensing. *Telecommunications Policy*, 46(4), 102287, 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102287>
- Noyes, J. (1983). The QWERTY keyboard: A review. *International Journal of Man-Machine Studies*, 18(3), 265-281. [https://doi.org/10.1016/S0020-7373\(83\)80010-8](https://doi.org/10.1016/S0020-7373(83)80010-8)
- Ohlhausen, M. K. (2017). The Elusive Role of Competition in the Standard-Setting Antitrust Debate. *Stanford Technology Law Review*, 20, 93-142.
- Osborne, J. W. (2004). A Coherent View of Patent Exhaustion: A Standard Based on Patentable Distinctiveness. *Santa Clara High Technology Law Journal*, 20(3), 643-694.
- Padilla, J., Ginsburg, D. H., & Wong-Ervin, K. W. (2019). Antitrust analysis involving intellectual property and standards: implications from economics. *Harvard Journal of Law and Technology*, 33(1), 1-64. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3119034>
- Patterson, M. R. (2002). Inventions, industry standards, and intellectual property. *Berkeley Technology Law Journal*, 17, 1043-1084. <https://doi.org/10.2139/ssrn.386861>
- Pisarov, J., & Mester, G. (2020). The impact of 5G technology on life in the 21st century. *IPSI Transactions on Advanced Research*, 16(2), 11-14.
- Prager, F. D. (1961). Historic Background and Foundation of American Patent Law. *American Journal of Legal History*, 5(4), 309-325. <https://doi.org/10.2307/844032>
- Prakash, S. (2017). Injunctive Relief for Standard Essential Patent Holders: A Comparative Analysis. *NALSAR Student Law Review*, 11, 53-74.

- Saha, C. N., & Bhattacharya, S. (2011). Intellectual property rights: An overview and implications in pharmaceutical industry. *Journal of advanced pharmaceutical technology and research*, 2(2), 88-93.
<https://doi.org/10.4103/2231-4040.82952>
- Sandler, J. R. (2012). Idea Theft and Independent Creation: A Recipe for Evading Contractual Obligations. *Loyola of Los Angeles Law Review*, 45(4), 1421-1454.
- Schimek, M. D. (1993). Anti-Suit and Anti-Anti-Suit Injunctions: A Proposed Texas Approach. *Baylor Law Review*, 45, 499-534.
- See, H., & Caprio, F. M. (1990). The Trouble with Brulotte: The Patent Royalty Term and Patent Monopoly Extension. *Utah Law Review*, 813-854.
- Server, A. C., & Casey, W. J. (2012). Contract-Based Post-Sale Restrictions on Patented Products Following Quanta. *Hastings Law Journal*, 64(3), 561-642.
- Seymore, S. B. (2008). Heightened enablement in the unpredictable arts. *UCLA Law Review*, 56, 127-168.
- Shapiro, C. (2001). Setting compatibility standards: cooperation or collusion. In R. C. Dreyfuss, D. L. Zimmerman, & H. First (Eds.), *Expanding the Boundaries of Intellectual Property: Innovation Policy for the Knowledge Society* (pp. 81-102). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780198298571.003.0004>
- Shapiro, C., & Lemley, M. A. (2019). The Role of Antitrust in Preventing Patent Holdup. *University of Pennsylvania Law Review*, 168, 2019-2060.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3666211>
- Shapiro, C., & Varian, H. R. (1999). *Information rules: A strategic guide to the network economy*. Harvard Business Press.
- Sheikh, A. A., Ganai, P. T., Malik, N. A., & Dar, K. A. (2013). Smartphone: Android Vs IOS. *The SIJ Transactions on Computer Science Engineering &*

- its Applications, 1(4), 141-148.
<https://doi.org/10.9756/SIJCSEA/V1I4/0104600401>
- Sidak, J. G. (2013). The Meaning of FRAND, Part I: Royalties. *Journal of Competition Law and Economics*, 9(4), 931-1055.
<https://doi.org/10.1093/joclec/nht040>
- (2015). The Meaning of FRAND, Part II: Injunctions. *Journal of Competition Law and Economics*, 11(1), 201-269.
<https://doi.org/10.1093/joclec/nhv005>
- (2016). Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses after Ericsson v. D-Link. *University of Illinois Law Review*, 2016(4), 1809-1869.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3178315>
- (2016). A FRAND Contract's Intended Third-Party Beneficiary. *Criterion Journal on Innovation*, 1, 1001-1020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3178380>
- (2018). The FRAND Contract. *Criterion Journal on Innovation*, 3, 1-25.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3182770>
- (2018). Why Unwired Planet Might Revolutionize the Resolution of FRAND Licensing Disputes. *Criterion Journal on Innovation*, 3, 601-700.
- Spulber, D. F. (2020). Licensing standard essential patents with FRAND commitments: preparing for 5G mobile telecommunications. *Colorado Technology Law Journal*, 18(1), 79-160.
- Strong, S. I. (2018). Anti-Suit Injunctions in Judicial and Arbitral Procedures in the United States. *American Journal of Comparative Law*, 66, 153-179.
<https://doi.org/10.1093/ajcl/avy023>
- Sung-Won, J. (2013). Smart Devices Reshape the Chip Industry. *SERI Quarterly*, 6(4), 24-29.
- Sung, H.-C. (2015). An Analytic Study on Permanent Injunction in Patent Litigations. *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management*, 4(2), 2-37.

- (2015). Patentee's Liability for a Wrongful Preliminary Injunction—Case Studies in China and Taiwan. *Biotechnology Law Report*, 34(4), 133-151. <https://doi.org/10.1089/blr.2015.29005.hcs>
- Teece, D. J. (2017). The “Tragedy of the Anticommons” Fallacy: A Law and Economics Analysis of Patent Thickets and FRAND Licensing. *Berkeley Technology Law Journal*, 32(4), 1489-1526. <https://doi.org/10.15779/Z38RR1PM7N>
- Thompson, M. J. (2017). The cost of patent protection: Renewal propensity. *World Patent Information*, 49, 22-33. <https://doi.org/10.1016/j.wpi.2017.02.002>
- Trappey, A. J.C., Trappey, C. V., Govindarajan, U. H., Chuang, A. C., & Sun, J. J. (2017). A review of essential standards and patent landscapes for the Internet of Things: A key enabler for Industry 4.0. *Advanced Engineering Informatics*, 33, 208-229. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2016.11.007>
- Vanam, G. (2017). Impact of Lexmark case on patent exhaustion. *The John Marshall Review of Intellectual Property Law*, 16, 487-504.
- Vermont, S. (2006). Independent invention as a defense to patent infringement. *Michigan Law Review*, 105, 475-504.
- Walterscheid, E. C. (1998). To Promote the Progress of Useful Arts: American Patent Law and Administration, 1787-1836 (Part 2). *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 80, 11-40.
- Wang, X. H., & Yang, B. Z. (2001). Fixed and sunk costs revisited. *The Journal of Economic Education*, 32(2), 178-185. <https://doi.org/10.1080/00220480109595183>
- Wegner, H. C., Kaminski, M. D., & Agarwal, P. K. (1998). The Future of the Doctrine of Equivalents. *AIPLA Quarterly Journal*, 26, 277-380.
- Wilson, K. S. (2018). Designing a Standard Essential Patent (SEP) Program. *les Nouvelles-Journal of the Licensing Executives Society*, 53(3), 202-209.

- Wong-Ervin, K. W., Wright, J. D., Ginsburg, D. H., & Kobayashi, B. H. (2015). Comment of the Global Antitrust Institute, George Mason University School of Law, on the National Development and Reform Commission's Anti-Monopoly Guide on Abuse of Intellectual Property Rights. *George Mason Law & Economics Research Paper* (15-52). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2689870>
- Wright, B. D. (1983). The economics of invention incentives: Patents, prizes, and research contracts. *The American Economic Review*, 73(4), 691-707.
- Yan, H., & Li, J. (2018). Balancing Between 'De Facto' and 'De Jure' in Standard-setting Strategy by a Latecomer Country: The Case of ICT Industry in China. *Developing Country Studies*, 8(12), 24-39.
- Yu, P. K., Contreras, J. L., & Yu, Y. (2022). Transplanting Anti-Suit Injunctions. *American University Law Review*, 71, 1537-1618.
- Zembek, R. S. & Green, E. (2020). *Dealing with Unavoidable Uncertainty—UK Supreme Court Rules UK Courts can Set Global FRAND Rates for SEPs*. NORTON ROSE FULBRIGHT. <https://www.nortonrosefulbright.com/en-bi/knowledge/publications/58cacd9a/dealing-with-unavoidable-uncertainty-uk-supreme-court-rules-uk-courts>

The Conflict and Reconciliation between the Global Licensing of Standard Essential Patents and the Patent Territorial Doctrine

*Huang-Chih Sung**

Abstract

Licensing disputes over standard essential patents have become the main battleground in patent litigation over the past decade. The patent holder initially held a strong position in the licensing negotiations. However, because of the “fair, reasonable and non-discriminatory” licensing terms, the licensee was able to delay the licensing negotiations. The UK Supreme Court’s decision in *Unwired Planet v Huawei* to allow global licensing mitigated some of the disadvantages for patent holders, but it also creates a lot of legal disputes and affected the balance between patent rights and the public interest. In the face of such legal disputes and imbalance of rights, this article suggests that the court should have appropriate supporting measures when approving the global licensing. If the country of manufacture and some countries of sale of the licensee’s products apply the doctrine of international patent exhaustion, the global license approved by the court will be inconsistent with the principle of international exhaustion. The global patent license does not care whether the patents in suit are standard essential patents and whether the patent licensing countries apply the principle of international exhaustion. It may result in the licensee paying royalties repeatedly in several countries, which may lead to restrictive competition and illegal tie-in sales. It is therefore suggested that when a global license is granted by a national court, if the licensee’s product is manufactured in a country that applies international patent exhaustion, the countries that also apply international patent

* Professor, Graduate Institute of Technology, Innovation, and Intellectual Property Management, National Chengchi University
E-mail: hcsung@nccu.edu.tw; sung.hc@gmail.com

exhaustion where the products are sold should not be included in the royalty calculation so as not to undermine the legal system of patent exhaustion and raise suspicions of tied sales. In addition, the validity and infringement of patents in other countries is not known to the court when granting worldwide licenses. This article suggests that the courts should require the plaintiffs to prove that their patents in the other countries are standard-essential patents and allow the defendants to raise a defense, in order to protect the defendant's rights of defense and due process.

Keywords: standard essential patents, global licensing, patent exhaustion, patent hold-up, reverse patent hold-up

