

國立政治大學法律系整合研究所

碩士學位論文

FRAND 允諾的法律性質及相關權利金問題之研究

FRAND pledges and FRAND royalties



指導教授：李治安博士

研究生：郭品毅撰

中華民國 106 年 7 月



## 謝辭

本論文的完成，首先要感謝我的指導教授治安老師學業上悉心的指導，陪伴我度過論文最後的衝刺期間，恩師總是相當耐心地和我討論並給我很多寶貴的意見與叮嚀；而在學業之外，恩師也給我各方面的支持與鼓勵；謝謝恩師在決定遠赴香港中文大學任教之際，仍願意擔任我的指導教授，能夠成為恩師的學生，實在是非常榮幸與幸福。此外，要感謝宗倫老師、苑瓊老師，特別在暑假期間撥冗擔任我的口試委員，並給我許多相關議題的啟發與論文修正的建議。宗倫老師總是很熱心地協助我解決各種大小疑惑，我也在宗倫老師的課堂上學習到各種專利法相關的知識而深受啟發，也更加堅定我選擇專利法相關議題撰寫論文的想法。

在準備國家考試的過程中，很慶幸有我的姊姊、親如手足的宇文、凱傑、宸佐兄弟，無私地和我分享各種準備的經驗與考試的技巧，讓我在短短一年的時間便能脫離國家考試的苦海。而我的指導律師謝進益律師，總毫不保留地傳授我各種執業經驗，並對我進行各類案件的栽培。此外，要感謝我的父親、母親、姊姊，謝謝您們一直以來總是伴我左右，經歷近年的風風雨雨，相信我們家能夠繼續在未來同心面對各種困難。謝謝您們，我才能順利地從工學領域跨度到法學領域，我會試圖整合工學與法學領域的知識為國家社會做貢獻而不負您們的期望。

最後，也謝謝曾經佇足在我身旁的妳，妳的微笑是我最懷念的甜蜜，僅屬於我們的過往是我至今不時莞爾的回憶，望妳我都能夠找到屬於彼此的幸福，珍重。



# FRAND 允諾的法律性質及相關權利金問題之研究

## 中文摘要

標準必要專利權人對標準制定組織作成，依公平、合理、非歧視(Fair, Reasonable and Non-discriminatory，簡稱 FRAND)之條款向技術標準實施者進行授權之允諾時，標準必要專利權人、標準制定組織及技術標準實施者間，彼此間之法律關係為何？目前多數見解認為，標準必要專利權人與標準制定組織間係成立契約關係，標準必要專利權人對標準制定組織負有依 FRAND 條款進行授權之義務。然而，有問題者係標準必要專利權人與技術標準實施者間之法律關係為何，將視 FRAND 允諾法律性質之不同而有所差異。自比較法觀點，美國、中國大陸、英國等國之司法審判實務上及學說上有不同之見解，本文進行比較與分析。

自比較法觀點，於美國、中國大陸、英國等國之司法審判實務上，法院多以合理權利金法計算侵害標準必要專利之損害賠償。英國法院係以權利金比較法計算權利金費率並透過由上而下法驗算之；而美國、中國大陸之法院則係進行假設性協商法之操作以決定合理權利金費率。於假設性協商法之操作上，多以該標準必要專利技術被納入技術標準時，作為假設性協商法之操作時點，並針對個案情況調整應考量之參考因子。本文對美國、中國大陸、英國等國司法審判實務之相關裁判以及相關學者之評析進行比較與分析後，提出於我國法上操作模式之建議，望能提供我國司法審判實務上面臨標準必要專利之相關爭議時之參考。

關鍵字：技術標準、標準必要專利、FRAND 允諾、合理權利金、假設性協商法



# FRAND pledges and FRAND royalties

## Abstract

Standard essential patent (referred to as SEP) holders make pledges of licensing their SEPs to the technical standard implementers under fair, reasonable, non-discriminatory (referred to as FRAND) terms to the SSOs. What are the legal relationship between the SSOs and the technical standard implementers? At present, most of views indicate that contractual relationships established between SEP holders and the SSOs, so SEP holders have obligations to license their SEPs to the technical standard implementers under FRAND terms. However, issues aroused about the relationships between SEP holders and the technical standard implementers, vary depending on the legal nature of the FRAND pledges. From comparative law perspective, there are different views on the judicial trial practice and the scholars' opinions in the U.S., mainland China and the U.K. compared and analyzed in this paper.

From comparative law perspective, in the practice of judicial trials in the U.S., mainland China and the U.K., the courts usually calculate the damages for SEP infringement from reasonable royalties. The courts in the U.K. calculate reasonable royalty rates by the comparable method and examine by the top down method; while the courts in the U.S. and mainland China apply the hypothetical negotiation method to determine reasonable royalty rates. Most of the views indicate that the timing of applying hypothetical negotiation method is at the time of SEPs included in the technical standards, and the reference factors should be taken into account varying with the cases. This paper compares and analyzes the relevant judicial trial practice referees and the scholars' opinions in the U.S., mainland China and the U.K., and propose suggestions in our country's law. Hope to provide references of relevant issues of the standard patent in our judicial trial practice.

Key word : technical standards 、 standard essential patents 、 FRAND pledges 、 reasonable royalties 、 hypothetical negotiation method





## 目次

第一章 緒論 .....	1
第一節 研究動機與目的 .....	1
第二節 研究方法 .....	3
第三節 研究架構 .....	4
第二章 技術標準及標準必要專利權 .....	5
第一節 標準制定組織 .....	5
第二節 技術標準之概念 .....	6
第三節 技術標準之功能 .....	7
第四節 標準必要專利權與 FRAND 條款 .....	8
第三章 FRAND 允諾之性質 .....	11
第一節 契約說 .....	12
第二節 要約說 .....	14
第三節 要約之引誘說 .....	15
第四節 利益第三人契約說 .....	16
第五節 誠信原則說 .....	20
第六節 其他見解 .....	28
第四章 FRAND 權利金之計算方式 .....	32
第一節 專利侵權之損害賠償與合理權利金 .....	32

一、 專利侵權之損害賠償計算.....	32
二、 合理權利金之計算方式.....	33
三、 權利金基礎 .....	39
四、 權利金費率 .....	41
第二節 美國的 FRAND 權利金之計算方式.....	45
一、 美國司法實務中 FRAND 權利金之計算方式..	47
二、 美國學者所提出之 FRAND 權利金計算方式..	59
第三節 中國大陸的 FRAND 權利金之計算方式.....	65
第四節 英國的 FRAND 權利金之計算方式.....	71
第五節 我國法可參考之計算方式.....	73
一、 美國司法實務之比較與評析： .....	74
二、 美國學說見解適用之評析： .....	79
三、 中國大陸與美國司法實務之比較與評析： ...	82
四、 英國司法實務適用之評析： .....	84
五、 Georgia-Pacific 參考因子分類方式之評析： ..	84
六、 小結： .....	86
第五章 結論 .....	87
第六章 參考文獻 .....	89

## 表次

表 1：美國司法審判實務 Georgia-Pacific 參考因子之比較表.....	74
表 2 中國大陸與美國司法審判實務參考因子之比較表.....	82
表 3：Georgia-Pacific 參考因子分類之比較表.....	85



# 第一章 緒論

## 第一節 研究動機與目的

標準制定組織之成員為提升其產品與市場主流產品之相容性 (interoperability)，透過標準制定組織共同制定技術標準(technical standards)以供遵循。在網路效應(network effects)之下，當某項技術標準成為市場主流時，各家廠商有相當高的誘因生產採用該項技術標準之產品<sup>1</sup>。於採用該項技術標準時，所不可避免地實施之專利技術則稱為標準必要專利(Standard Essential Patents，簡稱 SEPs)，該專利技術並不一定為該領域之最佳技術，而係為符合該技術標準所必須實施之專利技術<sup>2</sup>。

為了技術標準之推廣，標準制定組織(Standard Setting Organizations or Standard Development Organizations, 簡稱 SSOs 或 SDOs)通常會要求標準必要專利權人(下稱標準專利權人)允諾(pledges)<sup>3</sup>依公平、合理、非歧視之條款(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory terms，簡稱 FRAND 條款)對技術標準實施者(下稱標準實施者)進行授權，以使標準實施者均得於公平、合理、非歧視性之條件下採用技術標準。而有問題者係，標準專利權人向標準制定組織允諾依 FRAND 條款對標準實施者進行授權時，該 FRAND 允諾之法律性質為何？標準專利權人是否因此負有依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務？倘肯認標準專利權人負有 FRAND 義務時，標準實施者是否具要求標準專利權人履行

---

<sup>1</sup>李昂杰，淺介「技術標準制定」與「專利聯盟之交錯」，科技法律透析，第 15 卷第 8 期，2003 年 8 月，頁 4。

<sup>2</sup>Mark A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations*, 90 CALIF. L. REV. 1889, 1892-1893 (2002).

<sup>3</sup>國內有論者翻譯為宣誓(沈宗倫，標準必要專利之法定授權與專利權濫用——以誠實信用原則為中心，政大法學評論[已接受刊登]，頁 21)、聲明(胡舜文，醫療方法專利爭議再起，萬國法律，第 145 期，2005 年 2 月，頁 49、李素華，專利權行使與公平交易法——以近用技術標準之關鍵專利為中心，公平交易季刊，第 16 卷第 2 期，2008 年 4 月，頁 94-95、楊宏暉，論 FRAND 授權聲明之意義與性質，月旦民商法雜誌，第 50 期，2015 年 12 月，頁 68)、承諾(黃惠敏，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，第 36 期，2016 年 6 月，頁 4、葉雲卿，自願性承諾對於標準專利人權利限制法理之形成——FRAND 條款承諾之法效力，萬國法律，第 192 期，2013 年 12 月，頁 82)等不同用語，宣誓之用語似有較強之義務性存在，聲明之用語可能會與訴訟法之聲明進行聯想，而承諾之用語可能與契約關係中要約與承諾之概念混淆，故本文統一使用允諾之用語。

其 FRAND 義務之請求權？FRAND 權利金應如何計算？倘以合理權利金法計算損害賠償，而操作假設性協商法以決定合理權利金費率時，法院所應考量之參考因子為何？是否有訴訟外紛爭解決機制得用以決定合理權利金？倘標準專利權人違反 FRAND 義務，而濫用其基於標準必要專利所產生之優勢市場地位時，亦有可能涉及違反競爭法之相關問題<sup>4</sup>，惟本文並非以競爭法之角度切入，僅簡述之。

我國許多科技大廠於資訊與通信科技產業中(Information and Communication Technology，簡稱 ICT)多係以 OEM(Original Equipment Manufacturer)或 ODM(Original Design Manufacturer)為主要業務內容<sup>5</sup>。鑑於資訊與通信科技產業中高度之標準化與產品相容性需求，於採用特定技術標準時，將不可避免地實施被納入該項技術標準之標準必要專利，故侵害標準必要專利之可能性更高<sup>6</sup>。於我國司法審判實務上，迄今尚無侵害標準必要專利相關裁判之作成，倘將來面臨侵害標準必要專利之相關問題時，法院應如何進行處理？近年來，美國、中國大陸、英國等國之法院業就標準必要專利侵權之相關爭議作出裁判，對 FRAND 允諾法律性質進行說明，並以合理權利金法計算損害賠償。目前我國學者雖著有相關論述，惟較無就美國、中國大陸、英國等國裁判之比較，以及美國、中國大陸之法院於操作假設性協商法以認定合理權利金費率時，所考量參考因子之分析。因此，本文就美國、中國大陸、英國等國之司法裁判與美國、我國學者之學術論著等資料進行比較與分析，並考量我國民法、專利法等相關規定後提出處理建議，望能提供我國司法審判實務將來面臨侵害標準必要專利相關問題之參考。

---

<sup>4</sup>王立達，智慧財產權人擴張權利金收取標的之研究－以美國競爭規範之區別處理為中心，公平交易季刊，第 19 卷第 3 期，2011 年 7 月，頁 63-70。

<sup>5</sup>工業技術研究院，台灣電子產業回顧與展望，上網日期 2017 年 7 月 6 日，檢自：<https://www.itri.org.tw/chi/Content/NewsLetter/Contents.aspx?SiteID=1&MmmID=5000&MSid=621302513530161363>。

<sup>6</sup>Daryl Lim, *Standard Essential Patents, Trolls, and the Smartphone Wars: Triangulating the End Game*, 119 PENN. ST. L. REV. 1, 20 (2014).

## 第二節 研究方法

本文之研究方法係採用文獻分析法與比較法。首先以文獻分析法就所蒐集之相關文獻資料進行整理與分析，包含我國、美國學者之學術論著以及美國、中國大陸、英國等國司法裁判等資料，以了解我國及前述各國對於標準專利權人所為之 FRAND 允諾其法律性質之相關論述，以及倘肯認標準專利權人負有 FRAND 義務，於計算 FRAND 權利金時，如何進行假設性協商法之操作以決定合理權利金費率。

鑑於美國為專利制度發展較完善之國家，對多數專利權人而言美國為相當重要之市場，須以專利權等智慧財產權保障其商業優勢與經濟利益，雖美國專利權之效力僅及於美國國境之內，然我國許多科技大廠於資訊與通信科技產業多係以 OEM 或 ODM 為主要業務內容<sup>7</sup>，並自美國廠商接單後進行產品設計或生產製造，因此我國廠商與美國廠商業務往來相當頻繁，而於整個產業鏈上有相當緊密的連結關係，故無論係於美國申請專利或係主張專利侵權而言，對專利權人之重要性不言可喻。此外，我國於專利法之立法<sup>8</sup>與司法審判實務上<sup>9</sup>，均有受美國法之影響，誠有研究美國法之必要性。此外，美國之司法審判實務業就標準必要專利權侵權之相關問題作出裁判<sup>10</sup>，就標準專利權人向標準制定組織所為依 FRAND 條款對標準實施者進行授權之允諾的法律性質，以及 FRAND 權利金費率之計算方式，進行實質討論並進行深入分析，誠具相當之參考價值。

近期中國大陸、英國等國之司法審判實務就標準必要專利侵權之相關問題

---

<sup>7</sup>同前註。

<sup>8</sup>詳見 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法第 26 條第 1 項、第 49 條第 4 項、第 122 條第 3 項之修正理由。100 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 2 條第 3 款、第 5 條第 2 項、第 7 條、第 8 條、第 9 條、第 15 條第 2 項、第 25 條、第 97 條第 1 項第 3 款、第 98 條、第 121 條第 2 項、第 123 條、第 127 條之修正理由。102 年 6 月 11 日修正公布之專利法第 97 條第 2 項之修正理由。

<sup>9</sup>詳見智慧財產法院 97 年民專訴字第 66 號民事判決、智慧財產法院 101 年度民專上字第 41 號、101 年度民專上字第 50 號民事判決。

<sup>10</sup>詳見本文第五章第一節。

亦有參考美國司法審判實務裁判之內容而作出裁判者<sup>11</sup>，因此本文以比較法就我國與前述各國就標準專利權人所為之 FRAND 允諾其法律性質進行說明，以及倘肯認標準專利權人負有 FRAND 義務，於計算 FRAND 權利金時，如何進行假設性協商法之操作以決定合理權利金費率之方式進行比較與分析，並考量我國民法、專利法等相關法令之規定提出處理建議，望能提供我國司法審判實務將來面臨侵害標準必要專利侵權相關問題之參考。然而，目前美國、中國大陸等國之法院於操作假設性協商法以決定 FRAND 權利金費率時，仍係視個案事實進行參考因子之調整，尚無統一之操作模式，故侵害標準必要專利之相關問題，仍待日後國內外專利授權實務與司法審判實務之發展以及新近學說見解之提出，以進行更全面之研究。

### 第三節 研究架構

本文一共分為五章。第一章說明研究動機與目的、研究方法與研究架構。第二章分別說明何謂標準制定組織、技術標準之概念與功能、何謂標準必要專利與 FRAND 條款。第三章依序就契約說、要約說、要約之引誘說、利益第三人契約說、誠信原則說等，本文所搜尋到相關之 FRAND 允諾法律性質的論述逐一進行介紹與說明，本文並對各相關見解進行比較與分析。第四章先說明一般專利侵權之損害賠償計算與合理權利金等概念後，再說明鑑於標準專利權人之 FRAND 義務下，合理權利金之計算方式應如何進行調整，並依序說明美國、中國大陸、英國等國基於 FRAND 義務之合理權利金計算方式，本文對前述各國之計算方式進行比較分析後，提出我國法下計算之建議。第五章就本文之研究內容進行總結與整理。

---

<sup>11</sup>詳見本文第五章。

## 第二章 技術標準及標準必要專利權

因標準實施者於採用技術標準時，將不可避免地使用標準必要專利技術，為避免標準專利權人不當主張權利時(例如：不當聲請定暫時狀態假處分)，可能造成之專利劫奪(patent hold-up)或權利金不當堆疊(royalty stacking)等專利權濫用之問題更加突顯<sup>12</sup>，進而造成技術標準推廣之阻礙<sup>13</sup>。因此，多數標準制定組織之智慧財產權政策(intellectual property policy)中，通常會要求標準專利權人允諾依 FRAND 條款對標準實施者進行授權。而為理解 FRAND 條款之功能，須先就標準制定組織、技術標準、標準必要專利之概念進行說明。

### 第一節 標準制定組織

標準制定組織之成員為提升其產品與市場主流產品之相容性，透過標準制定組織共同制定技術標準以供遵循。在網路效應之下，當某項技術標準成為市場主流後，相關廠商有相當高的誘因採用該項技術標準或與該項技術標準相容之產品<sup>14</sup>。技術標準通常是透過標準制定組織來制定，一項技術標準大多涵蓋許多專利技術，故在採用技術標準時，將不可避免地使用技術標準所涵蓋之專利技術<sup>15</sup>。標準制定組織之主要任務是在開發、協調、頒布及修訂技術標準，以滿足廣大標準實施者及消費者之需求。標準制定組織於廠商各種需求之協調方面扮演重要角色<sup>16</sup>。

有論者視標準必要專利授權類型之不同，而對標準制定組織進行分類<sup>17</sup>，第一類的標準制定組織，直接使標準專利權人與標準實施者間成立授權契約，例如通用串列匯流排推廣組織(USB Promoters Group)<sup>18</sup>。第二類的標準制定組

---

<sup>12</sup>Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TX. L. REV. 1991, 1993 (2007).

<sup>13</sup>詳見本文第五章之相關案例。

<sup>14</sup>李昂杰，同註錯誤！尚未定義書籤。，頁4。

<sup>15</sup>Lemley, *supra* note 2, at 1889, 1892-1893.

<sup>16</sup>*Id*

<sup>17</sup>沈宗倫，標準必要專利之法定授權與專利權濫用——以誠實信用原則為中心，政大法學評論(已接受刊登)，頁19。

<sup>18</sup>同前註。



織，直接在該標準制定組織之成員協約中，載明標準專利權人與標準實施者間之授權契約，例如藍牙技術聯盟(Blooth SIG)，而與前述通用串列匯流排推廣組織之差異在於，藍牙技術聯盟之成員協約具有防禦條款，當標準實施者對標準專利權人提起專利侵權訴訟時，專利權人得將授權條件由免權利金變更為合理權利金<sup>19</sup>。第三類的標準制定組織，是將智慧財產權政策作為該標準制定組織成員章程的一部份，例如歐洲電信標準協會(the European Telecommunications Standards Institute，簡稱 ETSI)<sup>20</sup>。第四類的標準制定組織，是以保證書(Letter of Assurance)之形式確認標準必要專利人的授權義務，例如電氣與電子工程師協會之標準技術聯盟(Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard Association，簡稱 IEEE-SA)<sup>21</sup>。第五類的標準制定組織，並無對標準專利權人依公平、合理、非歧視進行授權之要求，並以自主揭露專利資訊的模式，例如網路工程師工作任務組織(Internet Engineering Task Force，簡稱 IETF)<sup>22</sup>。除了第五類的標準制定組織外，其他四類的標準制定組織對標準專利權人就其標準必要專利之授權有不同程度上之影響，而促使標準專利權人作出依 FRAND 條款進行授權之允諾<sup>23</sup>。鑑於資訊與通信科技產業中高度之標準化與產品相容性需求，於採用特定技術標準時，將不可避免地實施被納入該項技術標準之標準必要專利，故侵害標準必要專利之可能性更高<sup>24</sup>。因此，侵害標準必要專利相關問題之處理於資訊與通信科技產業更加重要，ETSI 係資訊與通信科技產業中相當重要之標準制定組織，而屬於第三類標準制定組織，故本文就第三類標準制定組織集中進行討論。

## 第二節 技術標準之概念

所謂技術標準乃提供產品或過程共同設計之任何技術規格(technical

---

<sup>19</sup>同前註。

<sup>20</sup>同前註。

<sup>21</sup>同前註，頁 20。

<sup>22</sup>同前註，頁 21。

<sup>23</sup>同前註。

<sup>24</sup>Lim, *supra* note 6, at 20.

specifications)組合以達到特定產品或服務之特徵方法，並使得產品製造或服務提供能共通或彼此相容。舉例而言，人們於日常生活所使用之行動電話、筆記型電腦等設備均涉及許多不同技術標準之採用，故技術標準已在現代世界中扮演相當重要的角色<sup>25</sup>。然而部份技術標準涉及相當複雜的技術規格，例如輪胎之內徑、扁平比、耐磨係數、耐溫係數、拖曳係數等，但亦有可能僅是簡單的技術規格，諸如燈泡之 E54 燈座尺寸、電池的輸出電壓等<sup>26</sup>。無論技術標準之複雜程度高低，均有可能對產業之發展以及市場的競爭秩序造成直接影響<sup>27</sup>。

### 第三節 技術標準之功能

技術標準可確保來自不同廠商之各種不同產品可彼此相容。由於技術標準，消費者得享受各種相容之產品，廠商亦因消費者就採用技術標準產品之需求而獲得商業利益<sup>28</sup>。廠商雖因彼此產品之相容性而使得彼此間之競爭更加激烈，但廠商無庸因規格競爭而付出額外之營運成本<sup>29</sup>，且技術標準之相容性所產生的網路效應，亦提高消費者購買採用該項技術標準產品意願<sup>30</sup>。倘個別廠商採用不同之技術而提供彼此無法相容的商品與服務時，將致使消費者於不同廠商之產品或服務間之轉換成本（switching costs）提高並造成鎖定效果，致使既有市佔率高的業者受惠於網路效應，並造成市場傾斜效應（market tipping effect）<sup>31</sup>，而有大者恆大的現象，提高市場後進者之進入障礙，而產生限制競爭之效果。因此，技術標準的採用，有利於上下游產業的發展與整合，可促進競爭與創新，無論對消費者及廠商均有益處。

---

<sup>25</sup>Lemley, *supra* note 2, at 1896.

<sup>26</sup>李素華，專利權行使與公平交易法——以採用技術標準之關鍵專利為中心，公平交易季刊，第 16 卷第 2 期，2008 年 4 月，頁 87-89。

<sup>27</sup>李素華，技術標準制定之競爭法規範與調和，東吳法律學報，第 15 卷第 1 期，2003 年 8 月，頁 121-136。

<sup>28</sup>Damien Geradin, *The Meaning of "Fair and Reasonable" in the Context of Third-Party Determination of FRAND Terms*, 21 GEO. MASON L. REV. 919, 933 (2014).

<sup>29</sup>楊益昇，技術標準制定(standard setting)問題初探，科技法律透析，2003 年 3 月，頁 4。

<sup>30</sup>J. Gregory Sidak, *The value of A standard versus the value of standardization*, 68 BAYLOR L. REV. 59, 61 (2016).

<sup>31</sup>楊益昇，同註 29，頁 5。

標準化使得由不同廠商所生產或操作的設備或網路元件間具有更好的相容性。例如，由 Apple 公司銷售的並在台灣大哥大公司網路上操作並由 Foxconn 公司製造的手機可以連接到由 Ericsson 公司製造並由中華電信公司操作的基地台，並且向由在遠傳電信公司的網路上操作的 HTC 公司銷售的手機發送簡訊，通過由 Huawei 公司製造並由台灣之星公司操作的基地台。於網路效應存在的市場中，隨著參與市場的其他消費者的數量增加，消費者的需求也會增加。亦即，隨著使用手機的消費者越來越多，手機使用的需求也越來越高，因此經濟學上消費者對手機之需求曲線會外移，故消費者對固定數量手機的需求願給付更高的價格<sup>32</sup>。標準化使得不同的設備製造商、零售商或行動網路運營商能夠內化競爭產品的附加用戶所創建之網路效應，因此消費者於購買手機時，亦會增強手機之網路效應，而使得手機之使用價值提升，致使消費者對於手機有給付更高價格之意願<sup>33</sup>。是以，標準化的價值將包括與實現相容性所減少之相關交易成本與網路效應所產生之價值<sup>34</sup>。

Sidak 教授指出，標準化之價值與專利技術被納入技術標準後所產生之價值，應屬不同之概念。標準化之價值係由專利權人與標準實施者共同採用統一技術標準之協議價值，包括因標準實施者與標準專利權人交易成本降低所產生之價值，以及因符合技術標準產品相容性之網路效應所產生之價值。而專利技術被納入技術標準後所產生之價值則包括技術標準總價值的其餘部分<sup>35</sup>。

#### 第四節 標準必要專利權與 FRAND 條款

當採用某項技術標準時，標準實施者無法以規避技術或替代技術來取代經標準制定組織納入該項技術標準之專利技術，該專利技術即所謂之標準必要專利<sup>36</sup>。標準必要專利與一般之專利本質上雖均為專利權，然標準必要專利權之

---

<sup>32</sup>Sidak, *supra* note 30, at 61.

<sup>33</sup>*Id.*

<sup>34</sup>*Id.*

<sup>35</sup>*Id.* at 60.

<sup>36</sup>Lim, *supra* note 6, at 3-4.

特點在於標準實施者於採用該項技術標準時，將不可避免地實施標準必要專利，故倘標準專利權人不當主張權利時(例如：不當聲請定暫時狀態假處分)，可能會造成專利劫奪或權利金不當堆疊之問題<sup>37</sup>，而造成技術標準推廣之阻礙<sup>38</sup>。是以，多數標準制定組織之智慧財產權政策中，通常會要求標準專利權人允諾依 FRAND 條款對標準實施者進行授權。原則上，標準專利權人所為之 FRAND 允諾並非授權，僅為標準專利權人允諾依 FRAND 條款進行授權<sup>39</sup>。

當標準實施者已採用某項技術標準進行大量投資而成為沉沒成本(sunk costs)後，不再採用該項技術標準的機會成本相當高。因標準實施者於採用某項技術標準後，將不可避免地使用標準必要專利，故於授權協商之過程中，標準專利權人享有因其專利技術被納入技術標準所產生之優勢談判地位。倘標準實施者基於沉沒成本之考量，而被迫給付鉅額權利金(excessive pricing)予標準專利權人時，將產生專利劫奪之問題。因此，Colleen 及 Lemley 教授指出，於多組件產品之整體產品中只要有部分組件被控專利侵權時(諸如智慧型手機之通訊晶片被控專利侵權時)即有產生專利劫奪之問題，故於生產多組件產品之產業中產生專利劫奪問題之可能性較高<sup>40</sup>。是以，為避免產生專利劫奪之問題，標準制定組織通常會要求標準專利權人允諾依 FRAND 條款對標準實施者進行授權。

儘管 FRAND 條款於標準制定組織之智慧財產權政策中相當常見，但於多數智慧財產權政策中並無定義何謂公平、合理、非歧視，或將 FRAND 權利金具體化，故標準專利權人所為之 FRAND 允諾被視為不完全契約(incomplete contract)，以保持其彈性而維持市場之調節機能<sup>41</sup>。亦有論者指出自 IEEE、ETSI、ITU(International Telecommunication Union，簡稱為 ITU)等標準制定組織

---

<sup>37</sup>Lemley & Shapiro, *supra* note 2, at 1993.

<sup>38</sup>詳見本文第五章之相關案例。

<sup>39</sup>Aaron G. Fountain, Penny L. Prater Maya & Prakash Choksi, *Standard-essential Patents and the RAND Requirement: Recent Decisions on Reasonable and Nondiscriminatory Royalties*, 20 NO. 10 CYBERSPACE LAWYER NL 4, 4 (2015).

<sup>40</sup>Colleen V. Chien & Mark A. Lemley, *Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest*, 98 CORNELL L. REV. 1, 39 (2012).

<sup>41</sup>Geradin, *supra* note 28, at 930.

之智慧財產權政策觀之，似有意不將標準專利權人所為之 FRAND 條允諾具體化，而待標準專利權人與標準實施者就授權之內容與條件自行協商<sup>42</sup>。所謂公平的授權是針對授權之實體內容而言，於授權契約所載內容與條件上應充分反映標準必要專利之價值<sup>43</sup>。而所謂合理的授權則是針對授權之協商程序而言，於協商過程中應公平並充分揭露相關資訊，以兼顧雙方之利益<sup>44</sup>。另所謂非歧視之授權則是指標準專利權人不應針對不同之標準實施者而為不同待遇之授權方式<sup>45</sup>。在此之同等待遇並非指完全相同之授權條件及內容，而係指當標準實施者與標準專利權人進行協商時，標準專利權人考量及決定授權條件及內容之基礎應為相同<sup>46</sup>，亦即於相近授權情況下授權條件及內容理應相同<sup>47</sup>。然有論者認為公平的授權係針對授權協商之過程應合理正當(due process)而言，而合理的(acceptable)授權則係針對授權協商之結果而言<sup>48</sup>，並予指明。

---

<sup>42</sup>Stanley M. Besen, *Why Royalties for Standard Essential Patents Should Not Be Set by the Courts*, 15 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 19, 20-24 (2016).

<sup>43</sup>沈宗倫，同註 17，頁 35-36。

<sup>44</sup>同前註，頁 37。

<sup>45</sup>同前註。

<sup>46</sup>李素華，同註 26，頁 97-98。

<sup>47</sup>Geradin, *supra* note 28, at 928.

<sup>48</sup>李素華，同註 26，頁 97-98。楊宏暉，論 FRAND 授權聲明之意義與性質，月旦民商法雜誌，第 50 期，2015 年 12 月，頁 82-83。

### 第三章 FRAND 允諾之性質

鑑於標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，其目的在於標準專利權人與標準實施者間利益之衡平以及促進技術標準被廣泛採用，並避免專利權人在其專利技術被納入技術標準而成為標準必要專利後，濫用其標準必要專利權及獨占地位以索取鉅額權利金所產生之專利劫奪現象。因此，標準專利權人所為之 FRAND 允諾的法律性質為何？各國對標準專利權人所為之 FRAND 允諾的法律性質之認定雖不盡相同，惟美國、中國大陸、英國等國之司法審判實務所作出之裁判，就標準專利權人所為之 FRAND 允諾於法律性質之相關論述，誠具相當重要之參考價值而值得借鏡。

歐洲於處理標準必要專利之相關爭議時多自競爭法之角度切入，而並未直接就標準專利權人所為之 FRAND 允諾法律性質進行說明，法院及歐盟委員會均表示，在特定情況下標準專利權人拒絕依 FRAND 條款對標準實施者進行授權時將會構成市場支配地位之濫用<sup>49</sup>。例如：在 Philips v. Master & More 案中，Master & More 公司即主張 Philips 公司拒絕授權之行為違反 FRAND 條款及違反歐洲聯盟運作條約(Treaty on the Functioning of the European Union，簡稱 TFEU)第 102 條市場支配地位濫用之規定。Master & More 公司並主張橘皮書標準抗辯(Orange-Book-Standard defense)<sup>50</sup>，然法院則認為 Master & More 公司並無法滿足橘皮書標準之曾向標準專利權人為合理的授權要約以及業給付或提存

---

<sup>49</sup>Thomas H. Cotter, *Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 311, 337-341 (2014).

<sup>50</sup>橘皮書標準抗辯(Orange-Book-Standard defense)，係德國聯邦最高法院於 2009 年，就侵害 CD-R 橘皮書技術標準的標準必要專利之禁制令聲請案件，是否核發禁制令所建立之標準。德國聯邦最高法院認為，鑑於標準必要專利之特殊性，倘被控侵權人曾向標準專利權人進行合理的授權要約，且被控侵權人業給付或提存授權金時，則被控侵權人得主張標準專利權人應依 FRAND 條款進行授權之抗辯，而法院則應駁回標準專利權人禁制令之聲請。詳見 Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] May 6, 2009, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR]* 747 (749), 2009 (Ger.), translated in 41 INT'L REV. INTELL. PROP. & COMPETITION L. 369 (2010).

授權金之要件，故最後仍准許 Philips 公司禁制令之聲請<sup>51</sup>。另在 Samsung v. Apple 案中，Samsung 公司以 Apple 公司侵害其行動電話相關標準必要專利為由向歐盟委員會為禁制令聲請。歐盟委員會認為潛在被授權人即 Apple 公司有意願與標準專利權人即 Samsung 公司進行授權協商時，Samsung 公司聲請禁制令之行為業違反歐洲競爭法關於濫用市場支配地位之規定，故否准 Samsung 公司之禁制令聲請<sup>52</sup>。而美國司法審判實務於處理標準必要專利相關之爭議時則係從專利法之角度切入，且有較完整之論述與分析。近期位於亞洲同屬歐陸法系之中國大陸、日本及韓國等國亦有對標準必要專利相關之爭議作出裁判，並自誠信原則之角度就標準必要專利相關之爭議進行詮釋。

本文羅列前述各國司法審判實務上，標準專利權人所為之 FRAND 允諾法律性質之論述與分析，並討論 FRAND 允諾於我國法中可能之法律性質。本文試圖參照美國法及中國大陸法之論理基礎，以及探究 FRAND 條款之目的與智慧財產權政策之精神進行評析，並彙整契約說、要約說、要約之引誘說、利益第三人契約說、誠信原則說等主要見解如下：

## 第一節 契約說

契約之成立係由契約當事人要約與承諾之意思表示合致而構成，有論者謂民法第 164 條修正前關於懸賞廣告之單獨行為說，即透過廣告人單方之意思表示，行為人完成指定行為時，因廣告人之意思實現而成立報酬之給付義務<sup>53</sup>，而屬契約原則之例外<sup>54</sup>。基此，標準專利權人對標準制定組織所為依 FRAND 條款進行授權之允諾，標準專利權人即對標準實施者負有依 FRAND 條款進行授

---

<sup>51</sup>Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] May 6, 2009, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 747 (749), 2009 (Ger.), translated in 41 INT'L REV. INTELL. PROP. & COMPETITION L. 369 (2010).

<sup>52</sup>Press Release, European Comm'n, Antitrust: Commission Sends Statement of Objections to Samsung on Potential Misuse of Mobile Phone Standard-Essential Patents (Dec. 21, 2012)

<sup>53</sup>孫森焱，論懸賞廣告，律師雜誌，第 240 期，1999 年 9 月，頁 20-27。

<sup>54</sup>所謂契約原則係指基於私法自治下，雙方權利義務關係原則上應由雙方意思表示合致而成立契約關係，例外始得以一方之單獨行為或法定要件而成立。詳見黃茂榮，法律行為與契約之締結(一)，植根雜誌，第 26 卷第 3 期，2010 年 3 月，頁 22-26。

權之義務<sup>55</sup>。此外，參照德國專利法第 23 條第 3 項預先同意授權制度之規定，專利權人對任何專利實施者構成法律上之要約，任何專利實施者均得給付合理對價而使用專利權人之發明，並成立擬制的授權契約關係，而無須再締結一個正式的授權契約。倘專利權人與專利實施者雙方就權利金數額有爭議時，得請求專利局予以確認。執此，標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款進行授權之允諾，標準專利權人與標準實施者間成立擬制之授權契約關係<sup>56</sup>。

於中國大陸之司法審判實務上，中國大陸之最高人民法院於 2008 年時指出，倘標準專利權人曾參與標準制定活動或同意其專利技術被納入技術標準者，則視為該標準專利權人同意標準實施者於採用該技術標準時實施其專利技術，而標準實施者實施其專利技術之行為並不會構成侵權；標準專利權人有權要求標準實施者給付權利金，但權利金數額應明顯低於正常數額<sup>57</sup>。2011 年時，河北省高等人民法院於承審相關標準必要專利糾紛之上訴案件時亦予援用，認為標準專利權人因曾參與技術標準制定過程，故視為該標準專利權人同意標準實施者實施其專利技術，而將標準實施者給付之權利金由 80 萬元人民幣降至 10 萬元人民幣<sup>58</sup>。2012 年中國大陸之最高人民法院就 FRAND 授權之處理模式，顯然與 2008 年所提出之規範相同，僅除去權利金數額應明顯低於正常數額之部分，意即倘標準專利權人曾參與標準制定活動或同意其專利技術被納入技術標準者，則視為該標準專利權人同意標準實施者於採用該技術標準時實施其專利技術，而標準實施者實施其專利技術之行為並不會構成侵權，但標準專利權人有權要求標準實施者給付權利金<sup>59</sup>。執此，中國大陸之最高人民法院雖未敘明標準專利權人向標準制定組織所為，依 FRAND 條款進行授權之允諾其

---

<sup>55</sup>楊宏暉，論 FRAND 授權聲明之意義與性質，月旦民商法雜誌，第 50 期，2015 年 12 月，頁 78-79。

<sup>56</sup>同前註。

<sup>57</sup>D. Daniel Sokol & Wentong Zheng, *FRAND in China*, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 71, 86 (2013).

<sup>58</sup>*Id.*

<sup>59</sup>*Id.*



法律性質為何，然中國大陸之最高人民法院似有認為標準專利權人與標準實施者間，成立擬制之授權契約的意旨存在；亦即標準專利權人於參與標準制定活動或同意其專利技術被納入技術標準時，即視為對標準實施者為授權之要約，任何標準實施者均得給付合理對價而使用其標準必要專利技術<sup>60</sup>。

然而，本文認為，民法 164 條懸賞廣告之規定於 89 年間即已修正而採契約說之見解，仍須以要約與承諾之意思表示合致後始能成立契約關係，就債之發生回歸契約原則之適用。此外，我國法並無德國法中預先同意授權制度之相關規定，於法無明文之下，亦不得擬制標準專利權人與標準實施者間成立授權契約關係，故德國專利法第 23 條第 3 項之規定與我國法之相關規定並不相容自不得比附援引。況標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，標準專利權人之真實意思僅為對標準制定組織允諾依 FRAND 條款向標準實施者進行授權，標準實施者與標準專利權人間仍須就授權內容及範圍進行協商，並非直接向標準實施者進行授權而構成授權契約。此外，於荷蘭之司法審判實務上，法院亦認為標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，並不會構成標準專利權人與標準實施者間之授權契約<sup>61</sup>。是以，由標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，而認定標準專利權人與標準實施者間成立擬制之授權契約關係，並非妥適。

## 第二節 要約說

授權要約說認為標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，乃係對潛在不特定之所有標準實施者進行授權之授權要約，並對標準專利權人具有拘束力，當標準實施者進行承諾時雙方即會成

---

<sup>60</sup>近期於中國大陸之司法審判實務上，在華為訴交互數字一案中，廣東省高級人民法院就標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，係以誠信原則之觀點進行詮釋，詳見本章第五節誠信原則說。

<sup>61</sup>Cotter, *supra* note 49, at 318.

立授權契約<sup>62</sup>。亦有論者認為，標準專利權人向標準制定組織所為，依 FRAND 條款對標準實施者進行授權之允諾，即對潛在不特定之所有標準實施者為授權之要約，而標準實施者得通知標準制定組織其實施該技術標準之計畫而進行承諾，雙方意思表示合致而成立授權契約。因此，標準專利權人得依授權契約請求標準實施者給付 FRAND 權利金<sup>63</sup>。

然而，標準專利權人對標準制定組織允諾依 FRAND 條款對標準實施者進行授權時，就 FRAND 條款的內容觀之，FRAND 條款中並無授權期間、授權範圍、授權方式等具體授權內容與條件而欠缺構成契約的必要之點，故將標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認定為標準專利權人對潛在不特定所有之標準實施者所為之授權要約，亦非妥適<sup>64</sup>。

### 第三節 要約之引誘說

要約之引誘說認為標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，僅具意向書(letter of intent)性質之不具拘束力的意圖聲明，或僅為授權要約之引誘而無拘束力<sup>65</sup>。自比較法觀點，於德國司法審判實務上，法院亦認為標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，並不會使標準制定組織之其他成員獲得授權，標準專利權人所為依 FRAND 條款進行授權之允諾，僅為對潛在不特定之所有標準實施者所為要約之引誘<sup>66</sup>。

然而，本文認為若將標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認定為不具拘束力的授權要約之引誘時，因該 FRAND 允諾對標準專利權人並無拘束力，自與標準制定組織的智慧財產權政

<sup>62</sup>楊宏暉，同註 53，頁 79。

<sup>63</sup>Cui Guobin, *Standard-Essential Patents and Injunctive Relief*, in *PATENT LAW IN GREATER CHINA* 340, 347 (Stefan Luginbuehl & Pater Ganea eds., 2014).

<sup>64</sup>楊宏暉，同註 53，頁 79。

<sup>65</sup>楊宏暉，同註 53，頁 79。

<sup>66</sup>Cotter, *supra* note 49, at 318.

策之技術標準推廣、標準專利權人及標準實施者雙方利益衡平之意旨不符，亦無法避免標準專利權人濫用其標準必要專利權時，所產生之專利劫奪以及權利金堆疊等現象，故將標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認定為標準專利權人對潛在不特定所有之標準實施者所為的授權要約之引誘，仍非妥適。

#### 第四節 利益第三人契約說

利益第三人契約說認為標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，並非係標準專利權人所為之單獨行為，而係對標準專利權人具有契約拘束力之利益第三人契約，並以標準實施者為利益第三人<sup>67</sup>。

自比較法觀點，美國法上利益第三人契約係指契約效力除契約雙方之當事人外，可及於契約以外第三人之契約，並使該第三人享有契約利益<sup>68</sup>。於美國司法審判實務上，在 *Microsoft v. Motorola* 案中，承審 Robart 法官認為鑑於 IEEE 之智慧財產權政策中，要求專利權人允諾不對標準實施者行使專利權並允諾依 FRAND 條款對標準實施者進行授權<sup>69</sup>，而於 ITU 之智慧財產權政策中，則要求標準專利權人允諾對 ITU 之成員或非成員進行免費之授權、允諾對 ITU 之成員或非成員依 FRAND 條款進行授權或表明不願依前述二個方式進行授權<sup>70</sup>。因此，承審 Robart 法官認為無論係 IEEE 之智慧財產權政策或 ITU 之智慧財產權政策中，對標準專利權人所為之要求均構成契約上之要約，而 Motorola 之回應則構成契約上之承諾，故 Motorola 向 IEEE 及 ITU 所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾並非單獨行為，Motorola 與 IEEE 間及 Motorola 與 ITU 間業成立契約關係<sup>71</sup>。因此，承審 Robart 法官認為 Motorola 提

<sup>67</sup>楊宏暉，同註 53，頁 80。

<sup>68</sup>葉雲卿，自願性承諾對於標準專利人權利限制法理之形成—FRAND 條款承諾之法效力，萬國法律，第 192 期，2013 年 12 月，頁 83-84。

<sup>69</sup>IEEE-SA Standards board bylaws 2015 at 17.

<sup>70</sup>Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 2015 at 9.

<sup>71</sup>*Microsoft Corp v. Motorola, Inc.*, 864 F. Supp. 2d 1023, 1032-1033(W.D. Wash. 2012).

出其對 IEEE 及 ITU 所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，僅為其單方要約之主張並無理由<sup>72</sup>。法院先後分別於 2012 年 2 月間及同年 6 月間作出兩次裁定，於 2012 年 2 月間之裁定中，法院認為 Microsoft 係 IEEE 及 ITU 的成員，Motorola 對 IEEE 所為依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之要約進行承諾，故 Motorola 對 IEEE 間成立契約關係，而 Microsoft 則為該契約之利益第三人；同樣，Motorola 對 ITU 所為依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之要約進行承諾，故 Motorola 與 ITU 間成立契約關係，而 Microsoft 則為該契約之利益第三人<sup>73</sup>；而於 2012 年 6 月間之裁定中，法院進一步認定 Motorola 所為依 FRAND 條款進行授權之承諾，及於潛在不特定之所有標準實施者，故 Motorola 與 IEEE 間及 ITU 間之契約均為利益第三人契約，而以潛在不特定之所有標準實施者為利益第三人，故 Microsoft 以及潛在不特定之所有標準實施者均得向 Motorola 請求其履行依 FRAND 條款進行授權之義務<sup>74</sup>。

同樣於美國司法審判實務上，在 *Apple v. Motorola* 案中，鑑於 ETSI 及 IEEE 之智慧財產權政策，承審 Crabb 法官同樣認為 Motorola 既已對 ETSI 及 IEEE 所為依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之要約進行承諾，故 Apple 公司及潛在不特定之所有標準實施者均為 Motorola 公司與 ETSI 及 IEEE 間利益第三人契約之利益第三人<sup>75</sup>。而在 *In re Innovatio* 案中，承審 Holderman 法官指出現由 Innovatio 公司所有之標準必要專利，其前手向 IEEE 所為依 FRAND 進行授權之要約進行承諾，故其前手與 IEEE 間成立具拘束力之契約關係，兩造並不爭執<sup>76</sup>。然 802.11 技術標準之標準實施者為該契約之利益第三人，而 Innovatio 公司繼受標準必要專利時一併繼受其前手之 FRAND 義務，故 802.11 技術標準之標準實施者得請求 Innovatio 公司履行其依 FRAND 條款進行授權之

---

<sup>72</sup>*Id.*

<sup>73</sup>*Id.* at 993.

<sup>74</sup>*Id.* at 1023, 1032-1033.

<sup>75</sup>*Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc.*, 886 F. Supp. 2d 1061, 1085(W.D. Wis. 2012).

<sup>76</sup>*In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation*, No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609 1, 4 (N.D. Ill. 2013).

義務<sup>77</sup>。另在 *Ericsson v. D-Link* 案中，承審 O'Malley 法官認為，因 Ericsson 公司就其對 IEEE 所為依 FRAND 進行授權之要約進行承諾，而與 IEEE 間成立具拘束力之契約關係並不爭執，故標準實施者得請求 Ericsson 公司履行其依 FRAND 條款進行授權之義務<sup>78</sup>，似亦認為標準實施者為 Ericsson 公司與 IEEE 間利益第三人契約之利益第三人。

是以，於美國司法審判實務上，多認為標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，係標準專利權人對標準制定組織智慧財產權政策所為要約之承諾，故標準專利權人與標準制定組織間意思表示合致而成立契約關係，並以標準實施者為利益第三人，而成立利益第三人契約，因此標準實施者得請求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之義務。

另於英國司法審判實務上，在 *Unwired Planet v. Huawei* 案中，承審 Birss 法官認為，Unwired Planet 公司之標準必要專利係繼受自 Ericsson 公司，然原標準專利權人 Ericsson 公司曾向 ETSI 允諾依 FRAND 條款對 2G、4G 等無線通訊標準實施者進行授權，故 Unwired Planet 公司應一併繼受 Ericsson 公司所為允諾之權利義務關係<sup>79</sup>。因此，Ericsson 公司向 ETSI 允諾依 FRAND 條款對 2G、4G 等無線通訊標準實施者進行授權，係 Ericsson 公司對 ETSI 所為要約進行承諾，故 Ericsson 公司與 ETSI 間意思表示合致而成立利益第三人契約，並以不特定多數之標準實施者為利益第三人<sup>80</sup>。Birss 法官並指出，鑑於標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之承諾係技術標準化之重要層面。況標準專利權人並非被迫進行承諾，然無論標準專利權人是否業依 FRAND 條款進行授權之承諾，使其明確化較與公共利益相符。倘標準專利權

---

<sup>77</sup>*Id.*

<sup>78</sup>*Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, 773 F.3d 1201, 1230-1231 (Fed. Cir. 2014).

<sup>79</sup>*Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies Co. Ltd.*, [2017]EWHC 711 (Pat), 139 (the UK High Court of Justice Chancery Division Patents Court).

<sup>80</sup>*Id.*

人業依 FRAND 條款進行授權之承諾者，基於公共利益之考量該承諾即已公開、不可撤銷並為可執行的。且為避免專利劫奪之現象，標準實施者應有權要求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之承諾<sup>81</sup>。是以，目前於英國司法審判實務上亦認為標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，為標準專利權人對標準制定組織所為智慧財產權政策之要約進行承諾，標準專利權人與標準制定組織間成立契約關係，並以不特定多數之標準實施者為利益第三人而為利益第三人契約，故標準實施者得請求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之義務。

是以，美國、英國司法審判實務上多認為，標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，係標準專利權人對標準制定組織所為智慧財產權政策之要約進行承諾，標準專利權人與標準制定組織間成立利益第三人契約，並以標準實施者為利益第三人。然而，美國、英國法等海洋法系之概念中，利益第三人契約之利益第三人有請求履行契約之權利<sup>82</sup>，利益第三人亦可能因契約履行之過程中而負有義務。因此，標準實施者雖得本於利益第三人契約之利益第三人地位，請求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之義務，而標準專利權人亦得本於利益第三人契約當事人之地位，請求標準實施者履行其依 FRAND 條款給付權利金之義務。

然而，於我國法之體制下，利益第三人契約於民法第 269 條第 1 項定有明文<sup>84</sup>，契約當事人得訂立由債務人向第三人進行給付之契約，該第三人並有請求債務人向其給付之權利。因此，於我國法下利益第三人契約中之利益第三人，為利益之享有者而具有向債務人請求其履行利益第三人契約所約定義務之

---

<sup>81</sup>*Id.* at 146.

<sup>82</sup>Melvin Aron Eisenberg, *Third-Party Beneficiaries*, 92 COLUM. L. REV. 1358, 1429-30 (1992).

<sup>83</sup>David G. Epstein & Alexandra W. Cook & J. Kyle Lowder & Michelle Sonntag, *Third-Party Beneficiaries An "APP" for Third Party Beneficiaries*, 91 WASH. L. REV. 1663, 1702-03 (2016).

<sup>84</sup>民法第 269 條第 1 項：「以契約訂定向第三人為給付者，要約人得請求債務人向第三人為給付，其第三人對於債務人，亦有直接請求給付之權。」

請求權，該利益第三人對利益第三人契約之債務人並無負擔義務。執此，若將標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認定為標準專利權人對標準制定組織所為智慧財產權政策之要約進行承諾，標準專利權人與標準制定組織間成立契約關係，並以標準實施者為利益第三人而成立利益第三人契約時，利益第三人契約之利益第三人雖基於契約當事人之契約關係而享有權利，但並無基於該契約關係而負擔義務<sup>86</sup>，故標準實施者得請求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之義務，然標準專利權人卻無法請求標準實施者履行其給付 FRAND 權利金之義務，誠與標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾內容不同。蓋標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，並未有對標準實施者積極進行授權之意義，仍存有標準專利權人與標準實施者間，就授權期間、授權範圍、授權方式等具體授權內容與條件協商談判之空間，故於我國法之體制下，將標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認定為標準專利權人對標準制定組織所為智慧財產權政策之要約進行承諾，標準專利權人與標準制定組織間成立利益第三人契約，並以標準實施者為利益第三人者，誠有缺憾<sup>87</sup>。

## 第五節 誠信原則說

自比較法觀點，同屬歐陸法系之中國大陸、日本及韓國等國近期之司法審判實務上，就標準專利權人對標準制定組織所為之 FRAND 允諾的相關爭議，則係以誠信原則之觀點進行詮釋，誠值同屬歐陸法系之我國作為參考。誠信原則說認為於歐陸法系中契約相對性之概念下，原則上並無賦予契約主體外之第三人基於契約關係之請求權，即便認為標準專利權人向標準制定組織所為，

---

<sup>85</sup>Jyh-An Lee, *Implementing the FRAND Standard in China*, 19 VAND. J. ENT. & TECH. L. 37, 55-56 (2016).

<sup>86</sup>*Id.*

<sup>87</sup>楊宏暉，同註 53，頁 80-81。

依 FRAND 條款對標準實施者進行授權之允諾，係標準專利權人對標準制定組織所為，智慧財產權政策之要約進行承諾而成立契約關係者，基於契約相對性原則，標準專利權人僅對標準制定組織負有依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務，而標準實施者原則上並無權要求標準專利權人履行其對標準制定組織所為依 FRAND 條款進行授權之義務<sup>88</sup>，倘標準專利權人拒絕授權或拒絕依 FRAND 條款進行授權時，雖標準專利權人違反與標準制定組織間之約定，但標準實施者仍無權請求標準專利權人依 FRAND 條款進行授權，而鑒於此授權契約之不合理現象，標準專利權人對標準實施者進行授權時仍應受其向標準制定組織所為，依 FRAND 條款進行授權之承諾的拘束，始與誠信原則之意旨相符<sup>89</sup>。另有論者指出標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，倘肯認該允諾為標準專利權人所為之承諾而使標準專利權人負有義務者，該義務並非真正之契約義務而係不真正義務，僅具有自我拘束力<sup>90</sup>，故標準實施者並無法以標準專利權人違反其 FRAND 義務為由而獨立提起訴訟<sup>91</sup>。倘將標準專利權人對標準制定組織所為之 FRAND 允諾法律性質，認為係不真正義務而僅具有自我拘束力者，標準專利權人拒絕依 FRAND 條款進行授權，而對標準實施者提起專利侵權訴訟時，標準實施者於訴訟過程中，僅得以標準專利權人違反其 FRAND 允諾而悖於誠信原則為由，而提出 FRAND 抗辯，以排除專利侵權責任之成立；標準實施者尚無向標準專利權人請求依 FRAND 條款進行授權之請求權<sup>92</sup>。

於多數歐陸法系之國家中，誠信原則乃貫穿所有私法行為之首要原則，以確保民事活動之公平性及避免產生權利濫用之情事。於中國大陸之法律規範

---

<sup>88</sup>林金榮，專利授權教戰守則：授權誠信條款 F/RAND 介紹 – Microsoft v. Motorola 專利訴訟判決談起，月旦法學雜誌，第 238 期，2015 年 3 月，頁 235-236。

<sup>89</sup>同前註。

<sup>90</sup>所謂之不真正義務屬於一種強度較弱之義務，其主要特徵在於相對人通常不得請求履行，而其違反亦不發生損害賠償責任，僅使負擔此義務遭受權利減損或喪失之不利益而已，例如民法第 217 條之與有過失。詳見王澤鑑，債法原理第一冊，2001 年，頁 51。

<sup>91</sup>楊宏暉，同註 53，頁 81-82。

<sup>92</sup>楊宏暉，同註 53，頁 81-82。



中，誠信原則為處理所有民事關係之最高指導原則及帝王條款，故誠信原則除被用於民事契約關係中，亦被用於填補契約締結前、契約履行、變更、終止和解除、以及契約終止和解除後等潛在契約關係之立法疏漏<sup>93</sup>，並於中華人民共和國民法通則第4條<sup>94</sup>、中華人民共和國合同法第5條及第6條<sup>95</sup>定有明文。而於中國大陸之法體系中，智慧財產權法被視為民法系統之一部，故相關的民商法規可於智慧財產權相關紛爭中適用。執此，在華為訴交互數字案(下稱華為案)中，廣東省高級人民法院認為，華為公司與 IDC 公司間之爭議係源於標準專利權人 IDC 公司與標準制定組織 ETSI 間之契約，故得依中華人民共和國民法通則與中華人民共和國合同法之基本原則，以處理華為案所涉標準必要專利之相關爭議<sup>96</sup>。

於中國大陸之司法審判實務上，華為案係中國大陸首次就標準必要專利之相關爭議作出之裁判，於華為案中，於釐清華為公司據以訴請確定 FRAND 權利金費率之請求權基礎為何之前，自須先釐清 IDC 公司對 ETSI 所為依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾的性質為何<sup>97</sup>。IDC 公司主張其向 ETSI 所為依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，僅為其向標準實施者為授權協商之要約，而並非授權契約關係之義務，故 IDC 公司認為其所為依 FRAND 條款進行授權之允諾並不具法律拘束力而得作為請求權基礎，況法院亦無權創制雙方之契約關係，故華為公司並無請求權基礎存在<sup>98</sup>。而華為公司則主張 IDC 公司無論係基於契約、IDC 公司向 ETSI 所為依 FRAND 條款進行授權之允諾或是依誠信原則，IDC 公司均有依 FRAND 條款向華為公司進行授權之義務，故華為公司具請求權基礎存在<sup>99</sup>。廣東省高級人民法院認為，因華為公司與 IDC

---

<sup>93</sup>Lee, *supra* note 85, at 58.

<sup>94</sup>參中華人民共和國民法通則第4條：「民事活動應當遵循自願、公平、等價有償、誠實信用的原則。」

<sup>95</sup>參中華人民共和國合同法第5條：「當事人應當遵循公平原則確定各方的權利和義務。」、第6條：「當事人行使權利、履行義務應當遵循誠實信用原則。」

<sup>96</sup>廣東省高級人民法院(2013)粵高法民三終字第305號判決。

<sup>97</sup>同前註。

<sup>98</sup>同前註。

<sup>99</sup>同前註。

公司間並未就授權範圍、授權方式等具體授權內容及條件達成共識，華為公司與 IDC 公司間自無授權契約關係存在，故華為公司自不得以授權契約作為請求權基礎而向 IDC 公司主張權利<sup>100</sup>。此外，廣東省高級人民法院認為，雖然中國大陸法中並無就標準專利權人 FRAND 義務之明文規範，然基於誠信原則作為民事活動及商業活動之基本原則，自得透過誠信原則建構標準專利權人負有依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務，以界定標準專利權人對標準制定組織所為依 FRAND 條款進行授權之承諾範圍與效果。因此，IDC 公司負有依 FRAND 條款向標準實施者之義務，而華為公司據以訴請確定 FRAND 權利金費率之請求權基礎，即為中華人民共和國民法通則與中華人民共和國合同法所規定之誠信原則<sup>101</sup>。

是以，於中國大陸之司法審判實務上，法院認為標準專利權人對標準制定組織所為依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，為標準專利權人對標準制定組織所為之要約進行承諾，標準專利權人與標準制定組織間成立契約關係，雖標準實施者並非契約當事人，然基於中國大陸法中之誠信原則，標準實施者得向標準專利權人請求其履行依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務。

另於日本司法審判實務上，在 Samsung v. Apple 案中，東京地區法院認為 Samsung 公司因構成專利權濫用，故不得向 Apple 公司請求侵害其標準必要專利之損害賠償<sup>102</sup>。因根據日本民法，雙方當事人於契約締結前雖無明確權利義務關係之約定，然雙方當事人仍應依誠信原則進行協商，並依誠信原則向他方進行重要資訊之提供<sup>103</sup>。東京地區法院認為，Samsung 公司所提出因 Apple 公司所為之權利金要約仍保留爭執專利有效性之權利，故 Samsung 公司尚無依誠信原則進行協商之義務的主張，並無理由。此外，東京地區法院認為，

---

<sup>100</sup> 同前註。

<sup>101</sup> 同前註。

<sup>102</sup> Cotter, *supra* note 49, at 325-326.

<sup>103</sup> *Id.*

Samsung 公司拒絕應 Apple 公司之要求，就 2.4% 權利金費率之要約有關之專利技術均為實施 UMTS 技術標準所必要進行說明，業違反誠信原則；且 Samsung 公司仍繼續在日本向法院對 Apple 公司為禁制令聲請，故 Samsung 公司構成權利濫用而不得向 Apple 公司請求損害賠償<sup>104</sup>。是以，於日本之司法審判實務上，標準專利權人具揭露 FRAND 權利金之相關資訊予標準實施者之義務，否則逕自為禁制令之聲請，可能遭認定為權利濫用而與誠信原則相違。

此外，於韓國之司法審判實務上，在 Samsung v. Apple 案中，法院認為關於 ETSI 智慧財產權政策之解釋應適用法國法，而於法國法之下並無拘束力契約或利益第三人契約之概念，標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，並非係授權予標準實施者之承諾，而僅係課予標準專利權人應依誠信原則進行協商並依 FRAND 條款進行授權之義務，而標準實施者同時應依誠信原則與標準專利權人進行協商並取得授權之義務<sup>105</sup>。是以，法院認為 Samsung 公司對 ETSI 所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾並非構成拘束力契約，Samsung 公司所為依 FRAND 條款進行授權之允諾亦無法解釋為不聲請禁制令救濟之承諾，故 Apple 公司提出 Samsung 公司聲請禁制令救濟之行為構成專利權濫用之主張並無理由<sup>106</sup>。是以，於韓國之司法審判實務上，法院認為標準專利權人向標準制定組織所為，依 FRAND 條款對標準實施者進行授權之允諾，並不會使標準實施者獲得授權，標準專利權人與標準實施者應依誠信原則進行授權條件之協商，否則標準實施者違反依誠信原則進行協商並取得授權之義務時，標準專利權人仍得為禁制令之聲請。

然而，鑑於美國、英國於司法審判實務上，多將標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認定為標準專利權

---

<sup>104</sup> *Id.*

<sup>105</sup> *Id.*

<sup>106</sup> *Id.*

人對標準制定組織智慧財產權政策所為之要約進行承諾而成立利益第三人契約，並以標準實施者為利益第三人之見解於我國法體系中適用之缺憾<sup>107</sup>。同屬歐陸法系之中國大陸、日本與韓國等國，雖近期均於司法審判實務上就標準必要專利之相關爭議援引誠信原則作出判決，但援引誠信原則所解決之問題並不相同。於中國大陸之司法審判實務上，就標準專利權人對標準制定組織依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認為標準專利權人對標準制定組織所為之要約進行承諾，標準專利權人與標準制定組織間成立契約關係，標準專利權人對標準制定組織負有依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務。然而，因標準實施者並非契約當事人而僅為契約以外之第三人，理論上並不得請求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之義務。基於誠信原則，標準實施者例外得要求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之義務<sup>108</sup>。而於日本之司法審判實務上，則係就標準專利權人與標準實施者間於授權契約成立前，雙方之協商過程仍應遵循誠信原則，標準專利權人具揭露 FRAND 權利金相關資訊予標準實施者之義務，否則標準專利權人逕自為禁制令之聲請，可能遭認為權利濫用而與誠信原則相違<sup>109</sup>。而於韓國之司法審判實務上，亦指明標準專利權人與標準實施者應依誠信原則進行授權條件之協商，倘標準實施者違反依誠信原則進行協商並取得授權之義務時，標準專利權人仍得為禁制令之聲請。換言之，中國大陸之司法審判實務係針對標準實施者為標準專利權人與標準制定組織間契約外之第三人，標準實施者得援引誠信原則請求標準專利權人履行其對標準制定組織所負依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務。而日本、韓國之司法審判實務則係針對標準專利權人與標準實施者間於授權契約成立前之協商過程中，援引誠信原則進行雙方權利義務之衡平。

---

<sup>107</sup>詳見本章第四節之誠信原則說部分。

<sup>108</sup>同註 96。

<sup>109</sup>Cotter, *supra* note 49, at 325-326.

鑑於誠信原則為我國法最高之指導原則，於整個法律領域無論係私法、公法及訴訟法而對無論係請求權、形成權、抗辯權等均有適用之餘地<sup>110</sup>，故一切法律關係之發生、存續、終了及一切權利之行使與義務之履行均受誠信原則之支配，且誠信原則具有彈性及內容之不確定性，而有待具體事件而予具體化之規範，以利與社會變遷及價值觀念與時俱進<sup>111</sup>。誠信原則具有補充的功能、調整的功能、限制及內容控制的功能等三種規範功能。誠信原則補充的功能可進一步形成法律關係主給付義務之內容，並創設與給付具有關聯的從義務，以及避免使他方當事人之權益受侵害之保護義務；誠信原則調整的功能係於情事變更下，並非當事人能預料者，法院得依當事人聲請而依誠信原則調整其法律效果；誠信原則限制及內容控制的功能係以誠實信用作為任何權利之內在界線，並以誠實信用作為控制權利行使之準則<sup>112</sup>。

於我國之司法審判實務上，亦有諸多援引誠信原則所作成之裁判<sup>113</sup>。法院於審理智慧財產相關之事件中，亦曾援引誠信原則作出裁判。例如：於智慧財

<sup>110</sup>王澤鑑，權利失效——一項重要法律原則之創設，民法學說與判例研究第一冊，2002年3月，頁339。

<sup>111</sup>王澤鑑，誠信原則僅適用於債之關係？，民法學說與判例研究第一冊，2002年3月，頁331。

<sup>112</sup>王澤鑑，民法總則，2001年10月6刷，頁597。

<sup>113</sup>詳見最高法院106年度台上字第354號民事判決：「民法第一百四十八條係規定行使權利，不得以損害他人為主要目的，若當事人行使權利，雖足使他人喪失利益，苟非以損害他人為主要目的，即不在該條所定範圍之內。而所謂誠實信用之原則，係在具體的權利義務之關係，依正義公平之方法，確定並實現權利之內容，避免當事人間犧牲他方利益以圖利自己，自應於權利行使之結果顯然悖於正義公平之情形下，始能以該原則介入審查，並應以權利人及義務人雙方利益為衡量依據，考察權利義務之社會上作用，於具體事實妥善運用，不宜僅因權利人行使權利稍有不妥，即率認有違誠信，使其權利受限或失效，以避免藉由該原則之恣意適用致侵害法之安定性。」、最高法院104年度台上字第2480號民事判決：「按權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。民法第一百四十八條定有明文。而權利之行使，是否以損害他人為主要目的，應就權利人因權利行使所能取得之利益，與他人及國家社會因其權利行使所受之損失，比較衡量以定之。倘其權利之行使，自己所得利益極少而他人及國家社會所受之損失甚大者，非不得視為以損害他人為主要目的，此乃權利社會化之基本內涵所必然之解釋（參見本院七十一年台上字第三七七號判例）。法院於審酌權利人之行使權利是否為權利濫用，雖屬法官本於利益衡量，綜合各種主客觀因素後所為裁量判斷，但法院如將不應列入審酌之因素予以加入，或將本應列入審酌之因素予以排除，則所作之裁量判斷，即難認符合禁止權利濫用原則之本旨。」、最高法院104年度台上字第552號民事判決：「按民法第一百四十八條第二項規定：行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。此項誠實信用原則，乃法律倫理價值之最高表現，具有補充、驗證實證法之機能，更為法解釋之基準，旨在實踐法律關係上之公平妥當，應斟酌各該事件情形衡量當事人利益，具體實現正義。該項原則不僅於權利人直接實現權利內容的行為有其適用，即於整個法領域，無論公法、私法及訴訟法，對於一切權利亦均有適用之餘地，故該條項所稱之『行使權利』者，應涵攝訴訟行為在內。」

產法院 105 年度民商上字第 7 號、104 年度民商上字第 22 號民事判決中，法院係依民法第 148 條誠信原則之規定，導出權利濫用禁止原則，故商標權之行使亦應受誠信原則之限制。縱被控侵權人於商標權人註冊類別外之其他註冊類別中長期使用該商標名稱，非謂商標權人同意被控侵權人得於其註冊類別中使用該商標名稱，故商標權人行使其商標權乃正當之權利行使而非權利濫用<sup>114</sup>。而於智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決中，法院認為均等論適用之禁反言係源於誠信原則，而限縮專利權人所主張之均等範圍，先判斷系爭產品是否有部分技術特徵不符合文義讀取且適用均等論之後，再為禁反言原則之判斷<sup>115</sup>。另於智慧財產法院 99 年度民商上字第 1 號民事判決中，法院認為依照著作權法、商標法或專利法行使權利應符合誠信原則，始為正當。倘商標權人無法證明構成商標侵權時，非無公平交易法之適用<sup>116</sup>。是以，誠信原則確為我國

<sup>114</sup>詳見智慧財產法院 105 年度民商上字第 7 號、104 年度民商上字第 22 號民事判決：「按權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。民法第 148 條定有明文。權利濫用禁止原則不僅源自誠實信用原則，且須受誠實信用原則之支配，在衡量權利人是否濫用其權利時，應考顧誠信原則之精神（參照最高法院 100 年度台上字第 463 號民事判決）。故上訴人行使系爭商標之權利，應受誠實信用原則之限制，不得有無濫用商標權。……準此，被上訴人於得知上訴人涉入第 36 類業務經營時，侵害系爭商標之權利，基於商標權人之地位，對上訴人行使系爭商標之商標權，核屬行使權利之正當行為，不符權利濫用之要件甚明。」

<sup>115</sup>詳見智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決：「學理上就禁反言原則之探討，固有『解釋申請專利範圍之禁反言』與『均等論適用之禁反言』之分，前者認為兼顧當事人利益與公共利益之考量，禁反言原則非僅屬抗辯，亦為申請專利範圍之限制，法院於解釋申請專利範圍時，得審酌發明說明及圖式，亦須審究申請歷史檔案，不許專利權人於專利侵權訴訟中重行主張其已放棄之部分。後者則認為禁反言原則源自誠信原則，係限縮專利權人所主張之均等範圍，且就技術特徵予以減縮，並非以申請歷史檔案重新解釋申請專利範圍、進而減縮專利權之文義範圍，是以於不構成文義侵害而進行均等論之判斷時，始進一步基於行為人之主張判斷適用禁反言原則與否；至於判斷方式，有於認定系爭產品適用均等論時，再判斷禁反言原則之適用，亦有於被控侵權物顯然適用禁反言原則時，直接認定系爭產品未落入均等範圍。本院於本件民事訴訟係採後者之見解，並先判斷系爭產品是否有部分技術特徵不符合文義讀取且適用均等論之後，再為禁反言原則之判斷。」

<sup>116</sup>詳見智慧財產法院 99 年度民商上字第 1 號民事判決：「但查英商劍橋大學就本件授權關係終止後，中華人力資源發展評量協會使用『CAMBRIDGE』之系爭網域名稱，對系爭『CAMBRIDGE』商標如何產生具體之減損與混淆之結果，猶未提出任何足以證明之證據，且迄至本件言詞辯論終結時亦未提出具體之證據，是其空言主張，即無足採。……次按，公平交易法第 45 條規定：『依照著作權法、商標法或專利法行使權利正當行為，不適用本法之規定。』，然此規定之適用係以其行使權利之行為屬正當為前提要件，倘事業行使權利未符誠信原則，或以損害他人為目的，自難謂正當。……嗣中華人力資源發展評量協會及 ILTEA 中心承接英商劍橋大學之英語認證業務，既非使用『www.cambridgeyounglearners.org.tw』，亦未使用『www.iltea.org.tw』作為其網域名稱，而僅擷取註冊第 00118082 號『CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS』商標中之部分文字，亦即英商劍橋大學事業名稱之特取部分『CAMBRIDGE』作為系爭網域名稱，實難謂英商劍橋大學係行使權利之行為係屬正當，參以首揭說明，自無公平交易法第 45 條之適用。」

司法審判實務所引用之重要原理原則。

是以，於我國法中，標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，若肯認為標準專利權人對標準制定組織所為之要約進行承諾，標準專利權人與標準制定組織間成立契約關係，標準專利權人對標準制定組織負有依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務。然因標準實施者並非契約當事人，基於契約相對性原則之法理，標準實施者理論上並不得請求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之義務(因標準專利權人係對標準制定組織才負有依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務)，故基於誠信用則限制及內容控制的功能，可將標準專利權人之 FRAND 義務作為標準專利權人其標準必要專利權行使之內在界線，並基於誠信原則補充的功能，創設標準實施者得請求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之義務。

而鑑於前述契約說、要約說、要約之引誘說、利益第三人契約說等各個不同見解之缺憾，相較而言，就法體系之相容性與貫徹 FRAND 條款以及標準制定組織智慧財產權政策之目的，於我國法中，就標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認為標準專利權人對標準制定組織所為之要約進行承諾，標準制定組織與標準專利權人間成立契約關係，標準專利權人對標準制定組織負有依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務。雖標準實施者並非契約當事人，惟標準實施者得本於誠信原則請求標準專利權人履行其依 FRAND 條款進行授權之義務，而標準專利權人亦得本於誠信原則請求標準實施者履行其權利金之給付義務。

## 第六節 其他見解

就標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，就其法律性質為何，除前述各節所述見解之外，亦有論者另提出

預約說<sup>117</sup>、利益第三人預約說<sup>118</sup>、獨立請求權基礎說<sup>119</sup>、債權物權化說<sup>120</sup>、區分說<sup>121</sup>等其他見解。

預約說認為，標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，乃標準專利權人約定將來與標準實施者訂立授權契約之預約，故標準專利權人負有將來締結授權契約之義務<sup>122</sup>。而利益第三人預約說則認為，標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，為標準專利權人向標準實施者之預約，故標準實施者僅得依據預約請求標準專利權人進行授權，而負有權利金之給付義務<sup>123</sup>。然而，標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾中，並無授權期間、授權範圍、授權方式等具體授權內容與條件，亦難認標準專利權人及標準實施者均同意受將來締結之授權契約約束之意，尚不符合預約之要件<sup>124</sup>。是以，無論將標準專利權人向標準制定組織所為依 FRAND 條款進行授權之允諾，認定為授權契約之預約或標準專利權人對標準實施者之預約的見解，誠非妥適<sup>125</sup>。

獨立請求權基礎說認為，標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾構成承諾，故標準實施者得以此作為請求標準專利權人與其締結授權契約之請求權基礎<sup>126</sup>。本文認為標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，標準專利權人

---

<sup>117</sup>楊宏暉，同註 53，頁 80。

<sup>118</sup>同前註，頁 81。

<sup>119</sup>同前註。

<sup>120</sup>林金榮，同註 88，頁 235-236。

<sup>121</sup>黃惠敏，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，第 36 期，2016 年 6 月，頁 230。

<sup>122</sup>楊宏暉，同註 53，頁 80。

<sup>123</sup>楊宏暉，同註 53，頁 81。

<sup>124</sup>按「契約有預約與本約之分，兩者異其性質及效力，預約權利人僅得請求對方履行訂立本約之義務，不得逕依預定之本約內容請求履行。」最高法院 61 年度台上字第 964 號民事判例意旨參照。因此，預約為契約之一種，且與本約相牽連，倘僅空洞地表明某種締約之願望或缺乏確定內容之意向書者，並非預約。詳見孫森焱，民法債編總論，1999 年，頁 45。

<sup>125</sup>楊宏暉，同註 53，頁 80-81。

<sup>126</sup>楊宏暉，同註 53，頁 81。



並無積極授權之意，且基於契約相對性原則標準專利權人與標準實施者間並無特定之權利義務關係存在。是以，將標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認定為標準專利權人所為之承諾，而標準實施者因此具獨立請求權基礎之見解，誠有疑義。

債權物權化說認為，基於我國法體系屬歐陸法系，而採契約相對性原則，契約之一方當事人得請求他方之契約當事人為一定作為或不作為的私法上權利，即為債權；而他方之契約當事人則負有一定作為或不作為之私法上義務，即為債務。而債權為一種相對權，原則上僅能對特定之契約相對人進行主張，倘能仿照民法第 425 條買賣不破租賃契約關係，而使標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款進行授權之允諾，與標準制定組織間成立契約關係，且該允諾具有準物權之性質時，因標準專利權人依 FRAND 條款進行授權之允諾所負有之義務於物權化後，對非標準制定組織成員之其他標準實施者亦負有義務，故標準專利權人自會受到拘束<sup>127</sup>。然而，基於物權法定原則，將標準專利權人向標準制定組織所為依 FRAND 條款進行授權之允諾債權物權化之見解，於法無明文之下並非妥適<sup>128</sup>。此外，民法第 425 條債權物權化之規定，係針對租賃物之所有權移轉時予第三人時，原存在於出租人與承租人間之租賃契約關係，一併移轉該第三人與承租人間，該第三人係承擔原租賃契約關係中出租人之地位，故承租人基於租賃契約關係仍係合法占有租賃物。申言之，民法第 425 條，係針對債權移轉時，將債權物權化而對契約以外第三人具有規制效力之規定，並非債權本身經物權化而使契約當事人對第三人負有義務之規定，故將標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，認定為標準專利權人負有物權化義務之見解，仍非妥適。

區分說認為，須就具體個案所涉標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾的 FRAND 條款內涵進行瞭解，以確

---

<sup>127</sup>林金榮，同註 88，頁 235-236。

<sup>128</sup>同前註。

認該允諾之效力是否為有拘束力之契約抑或僅為善意提醒及通知，而該允諾之內容是否包括不行使專利之法定排他權等，以保障標準專利權人於不欲拋棄專利法定排他權的行使時之預見可能性<sup>129</sup>。然而，本文認為，標準制定組織之智慧財產權政策，雖因標準制定組織之不同而有差異，然於美國之司法審判實務上，美國法院並未因智慧財產權政策之不同，而對標準專利權人所為之 FRAND 允諾有不同法律性質之認定。執此，似無視標準組織之智慧財產權政策的不同而進行區分之實益存在，故將標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之允諾，視標準制定組織之智慧財產權政策而異其處理之區分見解，亦非妥適。

於立法論上，有論者提出似可透過法規增修之方式，使標準專利權人與標準實施者間成立法定授權，並以 FRAND 之內涵為依歸。而視技術標準或規格形成前後階段之不同，以及標準專利權人或標準實施者是否有過失或具可歸責事由，並有相關失權效之規定<sup>130</sup>。另 Contreras 教授提出似可透過相關法規之規範，將標準專利權人所為依 FRAND 條款進行授權之允諾對象，由標準制定組織變更為標準實施者，以使標準專利權人確實盡到其依 FRAND 條款進行授權之義務，而促進標準化並提升公共利益<sup>131</sup>。本文主要係針對我國法現行規定下，就標準專利權人對標準制定組織所為之 FRAND 允諾法律性質進行研究，盼能提供我國司法審判實務上將來面臨相關問題之參考。雖立法論上之評析並非本文欲探討之核心議題，然本文認為，前述兩種立法論上之評析，得簡化許多標準必要專利之相關爭議，誠具參考價值。是以，此兩種立法論上之評析是否會對後續相關法規之訂定或修正造成影響，誠值後續關注。

---

<sup>129</sup>黃惠敏，同註 121。

<sup>130</sup>沈宗倫，同註 17，頁 44-48。

<sup>131</sup>Jorge L. Contreras, *From Private Ordering to Public Law: The Legal Frameworks Governing Standard-Essential Patents*, 30 HARV. J.L. & TECH. 211, 227-31 (2013).

## 第四章 FRAND 權利金之計算方式

與一般專利權人不同，標準專利權人負有依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務<sup>132</sup>。因此，於美國、中國大陸、英國等國之司法審判實務上，在涉及標準必要專利相關爭議之訴訟中，法院基於標準專利權人之 FRAND 義務而對合理權利金之計算方式進行調整；此外，為使標準專利權人較完全地履行 FRAND 義務，美國學者亦提出對美國司法審判實務操作上之建議，以及訴訟外之紛爭解決模式。本章茲先就一般專利侵權之損害賠償與合理權利金進行說明後，再分別就美國、中國大陸、英國等國基於 FRAND 義務之合理權利金計算方式進行說明並進行比較與分析後，提出我國法下計算方式之建議。

### 第一節 專利侵權之損害賠償與合理權利金

自比較法觀點，近期美國、英國、中國大陸等國之司法審判實務上，於標準必要專利侵權之損害賠償中，多以合理權利金法進行損害賠償之計算<sup>133</sup>。而於我司法審判實務上，於專利侵權之損害賠償計算中，亦有以合理權利金法進行計算者<sup>134</sup>，且為我國專利法第 97 條第 1 項第 3 款之法定賠償方式。鑑於標準專利權人負有依 FRAND 條款向標準實施者進行授權之義務<sup>135</sup>，我國司法審判實務將來如面臨標準必要專利侵權之相關爭議時，倘參考美國、中國大陸、英國等國司法審判實務之論證而作出裁判者，極有可能會以合理權利金法作為標準必要專利侵權之損害賠償計算方式。此外，基於 FRAND 義務之合理權利金應如何計算，首先需探究以合理權利金法計算專利侵權之損害賠償時，合理權利金應如何計算，於考量 FRAND 義務後，計算合理權利金時應如何進行調整。故本節先就專利侵權損害賠償之計算，以及合理權利金法進行說明。

#### 一、 專利侵權之損害賠償計算

<sup>132</sup>詳見本文第三章。

<sup>133</sup>詳見本章第二節以下。

<sup>134</sup>詳見本節第二小節。

<sup>135</sup>詳見本節第三小節。

依我國專利法第 97 條之規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

專利法第 97 條第 1 項第 1 款本文所指稱依民法第 216 條之規定，意即專利權人得向專利侵權人請求其所受損害及所失利益，即所謂之具體損害法；專利法第 97 條第 1 項第 1 款但書所指稱就專利權人實施專利權通常所可獲得之利益減除受害後實施同一專利權所得利益之差額，即所謂之差額法；專利法第 97 條第 1 項第 2 款所指稱依專利侵權人因侵權行為所得之利益，即所謂之所得利益法；而專利法第 97 條第 1 項第 3 款所指稱依專利授權所得收取之合理權利金，即所謂之合理權利金法；專利法第 97 條第 2 項並載明於專利侵權人具侵權之主觀故意時，專利權人得請求懲罰性賠償金。是以，專利侵權之損害賠償得依具體損害法、差額法、所得利益法、合理權利金法等方式進行計算，專利權人得擇一主張<sup>136</sup>。另有論者認為，為免於我國司法實務採當事人處分權主義所致民事訴訟法第 222 條第 2 項定位與適用之爭議而使權利人之損害可能無法獲得充分賠償，專利法第 97 條第 1 項第 1 款、第 2 款之損害賠償範圍應以民法第 216 條所規定之損害賠償範圍為上限，故專利法第 97 條第 1 項第 1 款但書為專利法第 97 條第 1 項第 1 款本文之例示規範，而並非二種不同之獨立計算方式，並予敘明<sup>137</sup>。

## 二、 合理權利金之計算方式

<sup>136</sup>謝銘洋，智慧財產權法，2014 年 8 月，頁 354-357。

<sup>137</sup>沈宗倫，專利侵害責任範圍因果關係的合理詮釋與再建構，科技法學評論，第 8 卷第 1 期，2011 年 2 月，頁 9-10。

我國專利法之相關立法模式，與德國、日本等歐陸法系國家之立法模式較為相似<sup>138</sup>，雖美國於美國專利法第 284 條中亦有合理權利金之規定，但其模式與我國並不相同<sup>139</sup>。然美國之專利制度較為先進，且就標準必要專利之相關爭議等許多專利法之重要問題，美國法院均有相當深入的討論而影響其他國家法院對相關問題的看法<sup>140</sup>，因此美國專利法就合理權利金之相關規定，以及司法審判實務上相關之操作與推論過程誠具相當之參考價值。

於美國法中，美國專利法第 284 條合理權利金之規定，僅為專利侵權之損害賠償計算中損害賠償金額之下限。然而，Sidak 教授指出於美國司法審判實務上，在專利侵權損害賠償之案件中，以美國專利法第 283 條持續性權利金計算之損害賠償數額往往會超過以美國專利法第 284 條合理權利金計算之損害賠償數額<sup>141</sup>。在 *State Indus. v. Mor-Flo Indus.* 案中，美國聯邦巡迴上訴法院指明，於專利權人不重複受償之前提下，專利權人得視非法製造物是否替代專利權人專利物向專利侵權人請求損害賠償，專利權人除得向專利侵權人請求就非法製造物替代專利權人專利物部分之所失利益外，亦得向專利侵權人請求就未被非法製造物替代專利權人專利物部分之合理權利金<sup>142</sup>。

然於我國法之下，專利權人對專利侵權人除得依專利法第 96 條第 1 項之規定行使專利之法定排他權外，亦得依同條第 2 項之規定請求損害賠償，並由專利法第 97 條第 1 項第 1 款本文、同項第 1 款但書、同項第 2 款、同項第 3 款所規定之四種損害賠償計算方式擇一主張。倘在專利權人不重複受償之前提下，不同態樣之專利法定排他權違反是否得解釋為不同之專利侵害行為而得適用不同之損害賠償計算方式，非屬無疑。舉例而言，倘專利權人選擇依專利法第 97

---

<sup>138</sup>沈宗倫，以合理權利金為中心的新專利損害賠償法制－評智慧財產法院九十八年度民專上易字第十五號判決及其初審法院判決，月旦法學雜誌，第 211 期，2012 年 12 月，頁 190-191。

<sup>139</sup>同前註。

<sup>140</sup>詳見本文第五章第二節、第三節。

<sup>141</sup>J. Gregory Sidak, *Ongoing Royalties for Patent Infringement*, 24 TEX. INTELL. PROP. L.J. 161, 162 (2016).

<sup>142</sup>沈宗倫，同註 139，頁 191。

條第 1 項第 3 款之規定以合理權利金為損害賠償之計算方式時，無論對是否具市場替代效果之非法製造物均得進行主張，並無疑義。然倘專利權人依專利法第 97 條第 1 項第 1 款但書之規定以差額法為損害賠償之計算方式時，就非法製造物替代專利權人專利物部分得以差額法計算，然就未被非法製造物替代專利權人專利物部分，因非法製造物還未完成銷售而尚無侵權人實施專利權所獲得之利益而無法適用，而無法充分賠償專利權人之損害，似非妥適<sup>143</sup>。此外，以合理權利金法計算所得之權利金係透過專利侵權損害賠償之計算，而一般專利授權契約所約定之權利金乃係使用專利價值之代價衡量，兩者無論就衡量因素與目的均為不同<sup>144</sup>。

我國於 102 年 1 月 1 日修正施行之專利法，於專利法第 97 條第 1 項第 3 款新增合理權利金法之法定賠償方式。雖於專利法修正施行前，並無合理權利金法之明文，但我國司法審判實務中亦有採用合理權利金法計算專利侵權之損害賠償者。於專利法修正前，依民事訴訟事件應行注意事項第 87 條第 2 項之規定，法院得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所須之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。倘依當事人提出之資料，法院仍無從依修正前專利法第 85 條第 1 項(現行專利法第 97 條第 1 項第 1、2 款)計算專利權人所受損害之數額，或證明顯有重大困難，法院自得依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，審酌侵權人若徵得專利權人之同意授權而實施該發明時，所應給付之權利金或授權費用作為基礎，核定損害賠償之數額，以適當填補專利權人所受損害。因此，於專利法修正施行前，法院係依民事訴訟法第 222 條第 2 項、辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項之規定，作為得以合理權利金法計算專利侵權損害賠償之依據。法院多數係審酌專利權人舉證證明損害賠償之困難程度、系爭專利技術之授權契

<sup>143</sup>沈宗倫，同註 139，頁 190。

<sup>144</sup>沈宗倫，同註 139，頁 190。

約、類似專利技術之授權契約、兩造之市場地位、侵權之態樣與期間、專利之剩餘期間等因素，以認定合理權利金數額<sup>145</sup>。另有法院提出除前述所考量之因素外，亦應審酌侵權人合理商業利潤之保留、同業利潤標準淨利率、侵權產品毛利率與同業毛利率等因素<sup>146</sup>。此外，亦有法院係採用假設性協商法，假設於侵權開始時，雙方當事人本於對等地位及持有對稱資訊，就系爭專利技術之授權及其權利金願意進行協商，進而推估適當之合理權利金<sup>147</sup>。然於 100 年 12 月 21 日專利法修正公布至 102 年 1 月 1 日專利法修正施行之過渡期間，法院有認為除得依民事訴訟法第 222 條第 2 項以及辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項之規定外，亦得按斯時尚未施行之專利法第 97 第 1 項第 3 款之法理，作為得以合理權利金法計算專利侵權損害賠償之依據<sup>148</sup>。於 102 年 1 月 1 日專利法修正施行後，法院則直接援引專利法第 97 第 1 項第 3 款之規定以合理權利金法作為損害賠償之計算方式，審酌系爭專利之授權契約，以認定合理權利金數額<sup>149</sup>。

例如：在 100 年 12 月 21 日專利法修正公布前，於最高法院 104 年台上字第 671 號民事判決中，法院認為統領公司已舉證證明系爭專利遭侵權而受有損害，但不能證明實際損害額。法院審酌系爭專利之權利金為每年 30 萬元，而系爭專利類似技術之權利金亦為每年 30 萬元。法院依民事訴訟法第 222 條第 2 項、辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項之規定，認定上發田公司、成田企業社、特佳廚具行各應給付 30 萬元之合理權利金予統領公司<sup>150</sup>。在 100 年

<sup>145</sup>詳見最高法院 104 年度台上字第 671 號民事判決、智慧財產法院 102 年度民專上字第 65 號、98 年度民專上易字第 25 號、99 年度民專上更(一)字第 10 號、99 年度民專訴字第 156 號、99 年度民專訴字第 59 號民事判決。

<sup>146</sup>詳見智慧財產法院 99 年度民專訴字第 66 號、100 年度民專上字第 57 號民事判決。

<sup>147</sup>詳見智慧財產法院 100 年度民專上字第 57 號民事判決。

<sup>148</sup>詳見最高法院 104 年度台上字第 1343 號民事判決、智慧財產法院 102 年度民專上字第 3 號、101 年度民專上字第 50 號、101 年度民專上字第 41 號、100 年度民專訴字第 119 號民事判決。

<sup>149</sup>詳見智慧財產法院 102 年度民專上字第 52 號民事判決。

<sup>150</sup>詳見最高法院 104 年度台上字第 671 號民事判決：「按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。專屬授權人亦得為前項請求。此規定於新型專利準用之，修正前專利法第八十四條第一、二項、第一百零八條分別定有明文。又當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一

12月21日專利法修正公布至102年1月1日專利法修正施行之過渡期間，於最高法院104年度台上字第1343號民事判決中，法院審酌辰驊公司於98、99年之營業淨利約為380萬元、侵權產品之售價、RTI公司類似專利技術於外國之權利金每年約為38萬元、侵權期間為2年又22日、RTI公司於我國並未授權系爭專利予他人實施、系爭專利技術對辰驊公司侵權產品獲利及技術之貢獻程度，及被上訴人舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀。法院依民事訴訟法第222條第2項、辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2項之規定，以及斯時尚未施行之專利法第97第1項第3款之法理，而支持RTI公司請求辰驊公司給付36萬元合理權利金之主張<sup>151</sup>。在102年1月1日專利法修正施行後，於智慧財產法院102年度民專上字第52號民事判決中，法院係審酌專利權人先前與其他被授權人就系爭專利的授權契約所約定之權利金，將視被授權人取得授

---

切情況，依所得心證定其數額。而於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依當事人之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，此觀民事訴訟法第二百二十二條第二項、辦理民事訴訟事件應行注意事項第八十七條第二項規定即明。被上訴人已舉證證明上訴人侵害系爭專利受有損害，但不能證明實際損害額，審酌系爭授權書之授權期間及授權金為每年三十萬元，被上訴人所提與系爭專利類似技術之授權合約書，其每年之授權金亦為三十萬元等情，認各以相當系爭專利一年專屬授權金三十萬元為賠償數額為適當。」

<sup>151</sup>詳見最高法院104年度台上字第1343號民事判決：「又於侵害智慧財產權損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考，辦理民事訴訟事件應行注意事項第八十七條第二項定有明文。另（一〇二年六月十一日公布）之專利法第九十七條第一項第三款亦明定：以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害（依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害）。是倘依當事人提出之資料，仍無從依修正前專利法第八十五條第一項計算專利權人所受損害之數額，或證明顯有重大困難，法院自得依民事訴訟法第二百二十二條第二項規定，審酌侵害人若徵得專利權人之同意授權而實施該發明時，所應給付之權利金或授權費用作為基礎，核定損害賠償之數額，俾適當填補專利權人所受損害。被上訴人原主張以辰驊公司銷售系爭產品全部收入計算賠償金額，嗣改以合理權利金計算。而被上訴人在我國雖未將系爭專利授權他人實施，無法提出實際可能之授權金額，惟法院本得依衡平原則，審酌相近技術專利授權金、以侵權事實推估授權合約之特性及範圍、授權人與被授權人之市場地位、專利技術對侵權產品獲利或技術之貢獻程度，及侵權產品之市場佔有率等情況，定一適當之合理權利金茲審酌辰驊公司亦生產其他型號款式腳踏車把手，於九十八、九十九年度之營利事業所得（扣除營業費用六百多萬元後之營業淨利約三百八十萬餘元）、系爭NEW ER1、ER1A+系列產品之售價，及被上訴人依民事訴訟法第四百四十七條第一項但書第三款、第六款規定，所提與系爭專利為同一家族之歐洲專利EP一七一二四六〇、EP一五三七〇一四授權契約之相關授權金約定（以一〇〇年十月一日之歐元兌換新台幣計算，第一年約三十八萬元、第二年為七十六萬元。至授權區域範圍，依專利權利耗盡原則，對於授權金之計算並無實質影響）；暨已可證明之侵權事實、期間（二年又二十二日），並衡量系爭專利在我國尚未授權他人實施，該專利技術對系爭NEW ER1、ER1A+系列產品獲利及技術之貢獻程度，及被上訴人舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀，認被上訴人請求給付賠償三十六萬元，應予准許。」



權之時點不同而異。倘於實施系爭專利技術前預先取得授權之被授權人，所給付之權利金為每戶產品 1 萬元，而於實施系爭專利技術後經函告而事後取得授權之被授權人，所給付之權利金則每戶產品為 2 萬元。春德建設公司雖曾與奈古公司進行授權協商，但於未取得授權下而實施系爭專利技術，故法院支持奈古公司依專利法 97 條第 1 項第 3 款之規定請求春德建設公司給付每戶產品 2 萬元合理權利金之主張<sup>152</sup>。

是以，在 100 年 12 月 21 日專利法修正公布前，法院係依民事訴訟法第 222 條第 2 項、辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項之規定，作為合理權利金法適用之依據。在 100 年 12 月 21 日專利法修正公布至 102 年 1 月 1 日專利法修正施行之過渡期間，法院係依民事訴訟法第 222 條第 2 項、辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項之規定，以及斯時尚未施行之專利法第 97 條第 1 項第 3 款之法理，作為合理權利金法適用之依據。而在 102 年 1 月 1 日專利法修正施行後，法院則直接適用專利法第 97 條第 1 項第 3 款之規定。

此外，於非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，原經授權之專利技術實施者在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者，依我國專利法第 59 條第 3 項之規定<sup>153</sup>，倘該專利技術實施者在該專利權經舉發而

<sup>152</sup>詳見智慧財產法院 102 年度民專上字第 52 號民事判決：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償；依前條請求損害賠償時，得依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害；依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害之三倍。現行專利法第 96 條第 2 項、第 97 條第 1 項第 3 款、第 2 項分別定有明文。查上訴人主張原係以每戶電捲門產品之授權金為 1 萬元之方式進行授權，此有上訴人 99 年度系爭專利授權費用明細一覽表（見原審附表一，即原審卷第 14 至 16 頁）及 100 年因訴外人施作系爭專利產品付款而開立之統一發票（見原審原證 5，即原審卷第 59 至 68 頁、70 至 72 頁、74 至 79 頁）等在卷可憑，然對於如訴外人御品軒及樺融公司，先施作侵害系爭專利之電捲門產品，後因收到上訴人警告後而同意取得授權者，授權金則調高為每戶 2 萬元，此亦有卷附之統一發票二紙（見原審卷第 69、73 頁）為證。而被上訴人施作系爭產品前曾與上訴人洽談授權事宜，有報價單一紙附卷可稽（參上證 1，見本院卷第 105 頁），詎被上訴人仍未得授權即逕行施作系爭產品，且以『電動馬達』規避『電力門弓器』之技術手段執行與系爭專利請求項 1、2、3 實質相同之功能，並產生實質相同之結果，故上訴人主張被上訴人係故意侵害系爭專利，非不可採。而被上訴人張德欽係被上訴人春德公司之負責人，依公司法第 23 條第 2 項之規定，亦應連帶負損害賠償責任。故上訴人主張依現行專利法第 97 條第 1 項第 3 款之規定，以每戶授權金額 2 萬元作為損害賠償計算基礎，並請求依同條第 2 項之規定，加計懲罰性損害賠償，為有理由。」

<sup>153</sup>專利法第 59 條第 3 項：「第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。」

遭撤銷後仍實施時，該專利技術實施者於收到專利權人書面通知之日起，應給付合理權利金予專利權人。

合理權利金，得透過權利金基礎(royalty base)乘以權利金費率(royalty rate)所計算之商值得出，茲就權利金基礎與權利金費率分述如下：

### 三、 權利金基礎

所謂之權利金基礎，即計算權利金數額之基礎，如同計算稅額時所需要之稅基數額般<sup>154</sup>，通常係以潛在被授權人之淨銷售額(net sales)為計算之基礎。亦即，於潛在被授權人之總銷售額中扣除部分數額所得出之淨銷售額。而遭扣除之部分數額往往為專利權人及潛在被授權人雙方爭議之所在<sup>155</sup>。

自比較法觀點，於美國專利授權實務上，授權契約所約定權利金基礎之計算方式相當多元，而得以潛在被授權人所產銷之產品中，有實施專利技術的產品數量、潛在被授權人得重複實施專利技術或於一定數量內之產品實施專利技術而給付一次性費用、不論潛在被授權人之產品是否實施專利技術而以潛在被授權人產銷之所有產品數量，而計算權利金基礎<sup>156</sup>。在 *Zenith v. Hazeltine* 案中，美國最高法院認為，不論潛在被授權人之產品是否為專利技術之實施，而以潛在被授權人銷售或製造所有產品數量為權利金計算基礎之方式者，為專利權人不當擴張其專利之法定排他權至其專利權所保障之範圍以外，故專利權人構成專利權濫用並違反競爭法<sup>157</sup>。而在 *Illinois Tool Works v. Independent Ink* 案中，美國最高法院表明，倘專利權人於販售專利產品時有搭售其他非專利產品之行為者，尚須具體提出證據證明專利權人具有市場影響力，而不得僅因專利權人為專利權之持有者即推定專利權人具有市場影響力而違反競爭法<sup>158</sup>。是

---

<sup>154</sup>林金榮，美國最高法院 *Illionis Tool Works* 判決評析與權利金計算基礎之研究，萬國法律，第 196 期，2013 年 8 月，頁 23。

<sup>155</sup>同前註。

<sup>156</sup>林金榮，美國上訴巡迴法院 *PRINCO* 案聯席判決評析—基於權利金計算基礎與其不當擴張之論點，月旦法學雜誌，第 222 期，2013 年 11 月，頁 151-153。

<sup>157</sup>*Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.*, 401 U.S. 321, 347 (1971).

<sup>158</sup>*Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.*, 547 U.S. 28, 45-46 (2006).

以，倘專利權人與潛在被授權人於相同產業中為平行競爭之競爭同業時，倘不論潛在被授權人之產品是否實施專利技術，專利權人透過潛在被授權人產銷之所有產品數量，作為權利金基礎之計算方式時，即可窺探潛在被授權人產品相關銷售狀況之營業秘密，故不論潛在被授權人之產品是否實施專利技術，而以潛在被授權人所產銷之所有產品數量，作為權利金基礎之計算方式即有違反競爭法之疑慮。

於美國司法審判實務上，在 *Apple v. Samsung* 案中，Samsung 公司因遭判定其智慧型手機侵害 Apple 公司之設計專利而應賠償 Apple 公司高達 10.5 億美金<sup>159</sup>。然 Samsung 公司就該智慧型手機之整體商業獲利即為 10.5 億美金，故 10.5 億美金顯非合理權利金。Lemley 教授指出此一不合理之現象是源於美國專利法就設計專利之損害賠償規定，係以侵權人之整體獲利作為損害賠償之計算基礎所致<sup>160</sup>。這係因早期專利制度係針對簡單之機器發明或化學發明進行保護，而工業革命後始有對多組件產品之部分組件有以專利進行保護之概念，故仍以侵權人之整體獲利作為損害賠償之計算基礎，於現代產業狀態中並非妥適，而應全面揚棄該不合時宜之規定<sup>161</sup>。另在 *Garretson v. Clark* 案中，美國最高法院指出專利權人必須指明侵權人產品中之受專利保護部分與非受專利保護部分，而以受專利保護部分作為專利侵權損害賠償之計算基礎。是以，於計算專利侵權之損害賠償時，應以專利技術之產品價值貢獻部分作為專利侵權損害賠償之計算基礎，而非以侵權人之整體產品獲利作為計算基礎<sup>162</sup>。

就單一組件產品而言，權利金基礎即以單一組件之獲利作為權利金計算之基礎，尚屬無疑；然就多組件產品而言，要以整體產品之獲利或係以單一組件之獲利作為權利金計算基礎，則有疑義。於美國司法審判實務上，在 *Cornell*

---

<sup>159</sup>*Apple, Inc. v. Samsung, Inc.*, 926 F. Supp. 2d 1100, 1108-09 (N.D. Cal. 2013).

<sup>160</sup>Mark A. Lemley, *A Rational System of Design Patent Remedies*, 17 STAN. TECH. L. REV. 219, 220-22 (2013).

<sup>161</sup>*Id.*

<sup>162</sup>*Garretson v. Clark*, 111 U.S. 120, 121 (1884).

University v. Hewlett-Packard 案中，美國聯邦第二巡迴上訴法院就整體市場價值原則(Entire Market Value Rule，簡稱 EMVR)進行說明，所謂之整體市場價值原則係指倘該專利技術係使用該專利技術整個產品之市場需求基礎時，專利權人得以整個產品之獲利作為權利金基礎，而將整個產品中未使用該專利技術之非侵權部分一併作為權利金基礎<sup>163</sup>。亦即，整體市場價值原則，並不區分整個產品中之專利部分或非專利部分，而係以整個產品之獲利作為權利金基礎。於援用整體市場原則時，專利權人須額外證明三個要件，第一個要件為侵權組件必須是消費者對整個產品需求之基礎<sup>164</sup>、第二個要件為侵權組件與非侵權組件須一同銷售，以構成功能單元或是整個產品之部件或是單個部件的組件<sup>165</sup>、第三個要件為侵權組件和非侵權組件須類似於單個功能單元。整體市場價值原則之適用係因使用該專利技術而以整個產品之獲利作為權利金基礎，並不適用於為商業利益考量而將侵權組件與非侵權組件一同銷售之情形<sup>166</sup>。

#### 四、 權利金費率

於美國司法審判實務上，在 Lucent v. Gateway 案中，美國聯邦巡迴上訴法院表明，於專利訴訟實務上計算合理權利金費率有分析法及假設性協商法等二種方式。分析法係推估侵權人之產品獲利並進行分析與分配以決定合理權利金費率，而假設性協商法則係假設於侵權開始前倘專利權人與侵權人雙方達成協商並締結專利授權契約時之合理權利金費率<sup>167</sup>。

所謂的分析法，係以侵權人之被控侵權產品的預期毛利率(projected gross profit)扣除侵權人之間接成本(overhead expenses)後得到產品之預期淨利率(anticipated net profit)，再扣除該產業之通常利潤率(industry standard net profit)之數額，即為權利金費率。在 TWM v. Dura 案中，美國聯邦巡迴法院即判定以

---

<sup>163</sup> *Cornell University v. Hewlett-Packard Co.*, 609 F.Supp.2d 279, 286 (N.D.N.Y. 2009)

<sup>164</sup> *Id.* at 286-287.

<sup>165</sup> *Id.*

<sup>166</sup> *Id.*

<sup>167</sup> *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1324-1325 (Fed. Cir. 2009).

Dura 公司之預期毛利率扣除其間接成本並扣除其產業之通常利潤率後計算權利金費率<sup>168</sup>。而與假設性協商法相較，解析法較為具體、明確與直接，然專利權人因須證明侵權人之獲利狀況而有較重之舉證責任<sup>169</sup>。

而所謂的假設性協商法，係假設倘侵權人於侵權時與專利權人雙方自願進行協商並締結授權契約時所約定之合理權利金費率。在 *Georgia-Pacific v. U.S. Plywood* 案中，承審 Tenney 法官提出 15 個參考因子(下稱 *Georgia-Pacific* 參考因子)以模擬假設性協商法中授權人與被授權人間達成協商時，授權契約所約定權利金費率可能之考量因素，茲分述各個參考因子如下<sup>170</sup>：

1. 專利權人就該專利所獲得之權利金，是否得提出類似交易等相關證據證明之<sup>171</sup>。
2. 被授權人為使用與該專利技術相當之其他專利技術所支付的權利金<sup>172</sup>。
3. 該專利授權的性質及範圍，是否為專屬或非專屬授權、是否限制被授權人專利產品之銷售區域及對象<sup>173</sup>。
4. 專利權人為維持該專利獨占而制定之政策或營銷計劃，透過不進行授權或是透過於維持獨占特之殊條件下始進行授權<sup>174</sup>。
5. 專利權人與被授權人間之商業關係，例如雙方是否為同一區域或同一產業之競爭者，或者為發明人或推廣者<sup>175</sup>。
6. 銷售專利產品所促進被授權人其他產品之銷售效果，發明對專利權人相關非專利產品之現存價值，以及此種衍生性或護航式銷售之程度<sup>176</sup>。
7. 專利之有效期間與授權之期間<sup>177</sup>。

---

<sup>168</sup>TWM Mfg. Co. *Dura Corp.*, 789 F. 2d 895, 899-900 (Fed. Cir. 1986).

<sup>169</sup>劉尚志、陳瑋明、賴婷婷，合理權利金估算及美國聯邦巡迴上訴法院之判決分析，專利師，第五期，2011年4月，頁68。

<sup>170</sup>*Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F.Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).

<sup>171</sup>*Id.*

<sup>172</sup>*Id.*

<sup>173</sup>*Id.*

<sup>174</sup>*Id.*

<sup>175</sup>*Id.*

<sup>176</sup>*Id.*

<sup>177</sup>*Id.*

8. 專利產品之獲利能力、商業上成功以及目前受歡迎的程度<sup>178</sup>。
9. 相較於近似功用之舊有方法或設備而言，專利技術之效用與優勢<sup>179</sup>。
10. 專利發明之本質，專利權人所擁有和所生產該發明商業實施的特性，以及發明實施者因實施該發明之獲益<sup>180</sup>。
11. 侵權人使用該發明之程度，以及證明該項使用價值的任何證據<sup>181</sup>。
12. 於特定產業或近似產業中，使用該發明時或相似發明於產品之利潤或銷售價格之比重<sup>182</sup>。
13. 可實現獲利中由發明所貢獻的部分，並與非專利部分、製造過程、商業風險或侵權人外加之重要特徵或改良進行區別<sup>183</sup>。
14. 具良好資格之專家證人的意見<sup>184</sup>。
15. 考量專利權人可接受之權利金數額，以及被授權人願給付之權利金數額，而專利權人與被授權人於侵權開始時達成授權協商時所約定之權利金數額<sup>185</sup>。

於美國司法審判實務上，在 *Uniloc v. Microsoft* 案中，該案之專家證人主張以 25% 大數法則 (the 25% rule of thumb) 作為權利金費率之估算基礎，再透過假設性協商法計算權利金費率<sup>186</sup>。所謂之 25% 大數法則係源於統計研究分析，而以侵權人自被控侵權產品獲利之 25% 作為權利金費率之估算基礎，因侵權人承擔實質開發、營運之商業風險故應分配較多之獲利，即被控侵權產品獲利之 75%<sup>187</sup>。法院表明因 25% 大數法則僅為脫離個案事實之概測方式而不得為證據，即便於使用 25% 大數法則作為權利金費率之估算基礎後，再透過 *Georgia-Pacific* 參考因子進行假設性協商法估算權利金費率進行修正所得出之合理權利

---

<sup>178</sup> *Id.*

<sup>179</sup> *Id.*

<sup>180</sup> *Id.*

<sup>181</sup> *Id.*

<sup>182</sup> *Id.*

<sup>183</sup> *Id.*

<sup>184</sup> *Id.*

<sup>185</sup> *Id.*

<sup>186</sup> *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292, 1311-12 (Fed. Cir. 2011).

<sup>187</sup> *Id.* at 1312-13.

金費率，25%大數法則仍無法作為合理權利金費率之估算基礎，因此否認 25%大數法則作為權利金費率之估算基礎<sup>188</sup>。有論者認為 25%大數法則之適用上雖相當簡便，但卻過於簡便，儘管美國司法審判實務上曾經援用 25%大數法則作出裁判，但不代表未來仍應援用 25%大數法則，而應鑑於現代專利授權交易實務之發展與需要而採用更精確之方法與交易結構，況且 25%大數法則僅適用於非常特殊而僅有雙方授權之情況，並無法作為通用之準則<sup>189</sup>。然有論者認為 25%大數法則作為計算權利金費率之估算基礎可提升合理權利金計算之明確性，於專利授權實務中被授權人所給付合計之權利金數額即約為其產品獲利之 25%，雖因產業之不同或有差異但可因個案情況進行調整，故無損 25%大數法則於專利授權實務中之實用性<sup>190</sup>。本文認為，25%大數法則或有統計學上之價值，然基於個案事實與所涉產業之不同，被授權人願給付之權利金費率是否為 25%誠有疑義，且於適用假設性協商法考量 Georgia-Pacific 參考因子時，即會考量個案情形就權利金費率進行調整，諸如第 5 個參考因子即考量雙方之商業關係、第 12 個參考因子即考量於特定產業或近似產業中，使用該發明時或相似發明於產品之利潤或銷售價格之比重、第 15 個參考因子即考量專利權人與被授權人於侵權開始時達成授權協商時所約定之權利金數額。是以，以 25%大數法則作為合理權利金費率之估算基礎誠有疊床架屋之嫌，似非妥適。

美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，簡稱 FTC)於 2011 年 3 月之報告中，就標準必要專利相關爭議之合理權利金計算，建議法院參酌 Georgia-Pacific v. U.S. plywood 案之 15 個參考因子以假設性協商法決定合理權利金費率以避免技術標準所致專利劫奪之風險<sup>191</sup>，另就永久禁制令之聲請則建

---

<sup>188</sup> *Id.* at 1317.

<sup>189</sup> Ove Granstrand, Marcus Holgersson, *The 25% Rule Revisited and a New Investment-Based Method for Determining FRAND Licensing Royalties*, 47 LES NOUVELLES 188, 193 (2012).

<sup>190</sup> Jiaqing “Jack” Lu, *The 25% Rule Still Rules: New Evidence from Proforma Analysis in Royalty Rates*, 46 LES NOUVELLES 14, 17 (2011).

<sup>191</sup> Federal Trade Commission, *The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition*, 212 (Mar. 2011).

議法院參酌 eBay v. MercExchange 案之 4 個因子以衡平法則進行審酌，並同時考量禁制令所致專利劫奪之風險，以避免專利權人市場地位之濫用<sup>192</sup>。故美國司法審判實務上於操作假設性協商法時，法院經常援引 Georgia-Pacific 參考因子以決定合理權利金費率，而 Georgia-Pacific 參考因子並成為陪審團法律適用指南(jury instruction)<sup>193</sup>。有論者將 15 個 Georgia-Pacific 參考因子依屬性及其作用分為權利金額度直接相關或重要參考、專利本質與利用、權利金計算基準、專利權人之競爭策略、綜合考量等五大類<sup>194</sup>，第一類為權利金額度直接相關或重要參考，包含第 1 個及第 2 個參考因子<sup>195</sup>。第二類為專利本質與利用，包含第 10 個參考因子<sup>196</sup>。第三類為權利金計算基準，包含第 8 個、第 9 個、第 11 個、第 12 個及第 13 個參考因子<sup>197</sup>。第四類為專利權人之競爭策略，包含第 3 個、第 4 個、第 5 個、第 6 個及第 7 個參考因子<sup>198</sup>。第五類為綜合考量，包含第 14 個及第 15 個參考因子<sup>199</sup>。

## 第二節 美國的 FRAND 權利金之計算方式

於美國司法審判實務上，法院進行假設性協商法之操作以決定合理權利金費率時，係假設侵權人於侵權時與專利權人雙方自願進行協商並締結授權契約時所約定之合理權利金費率<sup>200</sup>。此外，因美國司法審判實務上，多將標準專利權人對標準制定組織所為，依 FRAND 條款進行授權之允諾，認定為標準專利權人對標準制定組織所為之要約進行承諾，標準專利權人與標準制定組織間成立利益第三人契約，並以標準實施者為利益第三人，故標準專利權人負有依 FRAND 條款進行授權之義務<sup>201</sup>。執此，多數見解認為，鑑於標準專利權人之

---

<sup>192</sup> *Id.* at 244.

<sup>193</sup> 劉尚志，同註 169，頁 70。

<sup>194</sup> 同前註，頁 71。

<sup>195</sup> 同前註。

<sup>196</sup> 同前註。

<sup>197</sup> 同前註。

<sup>198</sup> 同前註。

<sup>199</sup> 同前註。

<sup>200</sup> 詳見本文第四章第一節第四小節。

<sup>201</sup> 詳見本文第三章。



FRAND 義務，標準必要專利之合理權利金費率，應不會隨各個標準實施者實施技術標準之時點不同而有差異，而應以標準專利權人之專利技術被納入技術標準而成為標準必要專利時，作為假設性協商法之操作時點<sup>202</sup>。此外，因合理權利金應反映前期技術競爭所產生之結果，而以包含專利技術超越次佳替代方案增量價值之整體價值作為合理權利金之上限<sup>203</sup>。而專利技術被納入技術標準所產生之優勢談判地位的商業價值，係屬於技術標準之價值而非該專利技術本身之價值，倘標準專利權人得獲取來自專利技術被納入技術標準所產生之價值時，將使得標準專利權人獲取超過其專利技術本身價值之收益，而與智慧財產權政策以及 FRAND 允諾之目的相悖，故合理權利金應不包括專利技術被納入技術標準所產生之價值。因此，倘有替代方案存在者，假設性協商法之操作須在替代方案已經確定之條件下進行，以便於協商之各方充分了解有最佳潛在非侵權替代方案之存在。是以，標準制定組織似得於智慧財產權政策中，載明以假設性協商法決定合理權利金之時點與背景，以使標準專利權人之 FRAND 義務更為明確<sup>204</sup>。再者，Lemley 及 Shapiro 教授指出，以假設性協商法決定合理權利金之操作時，當標準實施者須向多個標準專利權人給付權利金者，從標準實施者之角度而言，所須給付之權利金產生權利金堆疊之現象。為了解決權利金堆疊的問題，假設性協商法之操作上須考量同一產品中他人專利技術之存在<sup>205</sup>。任何標準實施者所願給付之標準必要專利組合價格，取決於標準實施者要使其產品進入市場而須給付之其他權利金。因此，假設性協商須反映並考量其他標準必要專利人之合理權利金，而當對產品價值有數個貢獻者時應包含產品價值分配之概念<sup>206</sup>。Sidak 教授指出 FRAND 權利金並非不得反映任何標準必要專利經納入技術標準而成為標準必要專利後所產生之價值，而標準必要專利對

---

<sup>202</sup>Besen, *supra* note 42, at 23-27.

<sup>203</sup>*Id.*

<sup>204</sup>*Id.*

<sup>205</sup>Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, 28 BERKLEY TECH. L.J. 1135, 1149-50 (2013).

<sup>206</sup>*Id.*

技術標準所貢獻之價值，亦應屬 FRAND 權利金之範疇，始能充分反映標準專利權人其專利發明之價值<sup>207</sup>。

Siebrasse 及 Cotter 教授指出，多數美國司法審判實務之裁判以及學者們提出，於計算 FRAND 權利金時，應著眼於專利技術本身之價值，而不應反映專利技術經納入技術標準而成為標準必要專利後所增加之價值<sup>208</sup>。Siebrasse 及 Cotter 教授認為可將前述概念整理為如下之子概念：一、FRAND 權利金不應反映標準實施者之沉沒成本<sup>209</sup>。二、FRAND 權利金不應反映因網路效應所增加之價值。三、FRAND 權利金應與該專利技術對技術標準之貢獻成比例<sup>210</sup>。然而，Siebrasse 及 Cotter 教授指出，雖 FRAND 權利金不應反映標準實施者之沉沒成本，以及應與該專利技術對技術標準之貢獻成比例，但 FRAND 權利金非不得反映因網路效應所增加之價值的部分<sup>211</sup>。

本文認為，雖 Siebrasse 及 Cotter 教授就標準必要專利被納入技術標準後所增加之價值進行整理，惟 Siebrasse 及 Cotter 教授所提出之見解是否會被美國司法審判實務所援用，誠值後續關注。源自於網路效應所增加之技術標準價值，實係達成智慧財產權政策中技術標準推廣與廣泛採用之目的，而並非專利技術本身之價值，故不應由標準專利權人享有。況且因技術標準之廣泛採用而使得許多產品中均有實施其標準必要專利，標準專利權人亦可獲得更高之權利金收益而受惠於網路效應。因此，本文較認同多數美國司法審判實務，以及 Lemley 及 Shapiro 教授之見解。

## 一、美國司法實務中 FRAND 權利金之計算方式

### (一) *Micorsoft v. Motorola* 案

---

<sup>207</sup>J. Gregory Sidak, *Apportionment, Frand Royalties, and Comparable Licenses after Ericsson v. D-link*, 2016 U. ILL. L. REV. 1809, 1867-69 (2016).

<sup>208</sup>Norman V. Siebrasse & Thomas F. Cotter, *The Value of the Standard*, 101 MINN. L. REV. 1159, 1228 (2017).

<sup>209</sup>關於沉沒成本(sunk costs)之概念，詳見本文第二章第四節中之說明。

<sup>210</sup>*Id.* at 1229.

<sup>211</sup>*Id.*

Microsoft v. Motorola 案係美國司法審判實務上第一個就標準必要專利權利金計算之案例。美國司法審判實務上，於專利侵權之損害賠償案件中，以合理權利金法計算損害賠償時，多審酌 15 個 Georgia-Pacific 參考因子進行假設性協商法之操作以決定合理權利金費率<sup>212</sup>。在 Microsoft v. Motorola 案中，承審 Robart 法官指出專利劫奪及權利金堆疊之問題，並參考兩造所提出之可對比證據資料，而鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，提出對 Georgia-Pacific 參考因子之修正如下<sup>213</sup>：

1. 原 Georgia-Pacific 第 1 個參考因子為專利權人就該專利所獲得之權利金，是否得提出類似交易等相關證據證明之。Robart 法官認為，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，原 Georgia-Pacific 第 1 個參考因子修正為，標準專利權人與標準實施者雙方清楚理解 FRAND 義務，並於 FRAND 義務下進行協商時，或係可類比之協商時所約定權利金費率之相關證據<sup>214</sup>。
2. 原 Georgia-Pacific 第 4 個參考因子為專利權人為維持該專利獨占而制定之政策或營銷計劃，透過不進行授權或是透過於維持獨占之特殊條件下始進行授權。Robart 法官認為，因標準專利權人既已對標準制定組織承諾依 FRAND 條款向標準實施者進行授權，自不得為維持標準必要專利之獨占而不進行授權或於特殊條件下始進行授權，故原 Georgia-Pacific 第 4 個參考因子顯與標準專利權人之 FRAND 義務相悖<sup>215</sup>。
3. 原 Georgia-Pacific 第 5 個參考因子為專利權人與被授權人間之商業關係，例如雙方是否為同一區域或同一產業之競爭者，或者為發明人或推廣者。Robart 法官認為，因標準專利權人既已對標準制定組織承諾依 FRAND 條款向標準實施者進行授權，標準專利權人即負有依 FRAND 條款對標準實施者進行授權之義務，因此標準專利權人自不得在授權契約中約定對其競爭對手

---

<sup>212</sup>詳見本文第四章第一節第四小節。

<sup>213</sup>Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR., 2013 WL 2111217, 16-18 (W.D. Wash. 2013).

<sup>214</sup>Id. at 18.

<sup>215</sup>Id.

之歧視性條款，故原 Georgia-Pacific 第 5 個參考因子亦與標準專利權人之 FRAND 義務相悖<sup>216</sup>。

4. 原 Georgia-Pacific 第 6 個參考因子為銷售專利產品所促進被授權人其他產品銷售的效果，發明對專利權人相關非專利產品之現存價值，以及此種衍生性或護航式銷售之程度。而原 Georgia-Pacific 第 8 個參考因子為專利產品之獲利能力、商業上成功以及目前受歡迎的程度。Robart 法官認為，雖然原 Georgia-Pacific 第 6 個、第 8 個這兩個參考因子，於考量標準專利權人之 FRAND 義務後，仍均與合理權利金費率之決定相關，但應著眼於標準必要專利之專利技術本身的價值，而並非因該專利技術被納入技術標準而成為標準必要專利後所增加之價值<sup>217</sup>。細繹之，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，合理權利金費率應反映專利技術對技術標準於技術能力上之貢獻，以及專利技術對標準實施者技術能力上之貢獻，而並非因技術標準本身對標準實施者之價值<sup>218</sup>。亦即，技術標準本身之價值須與專利技術對技術標準所貢獻之價值進行區隔，而鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，標準專利權人自不得要求標準實施者給付超過其貢獻價值之權利金費率<sup>219</sup>。
5. 原 Georgia-Pacific 第 7 個參考因子為專利之有效期間與授權之期間。Robart 法官認為，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，標準專利權人應依 FRAND 條款對任何標準實施者進行授權，故專利之有效期間理論上會與授權期間相同，而大幅簡化本參考因子之考量與分析<sup>220</sup>。
6. 原 Georgia-Pacific 第 9 個參考因子為相較於近似功用之舊有方法或設備而言，專利技術之效用與優勢。Robart 法官認為，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，應考量專利技術被納入技術標準時，於假設性協商之過程

---

<sup>216</sup>*Id.*

<sup>217</sup>*Id.*

<sup>218</sup>*Id.*

<sup>219</sup>*Id.*

<sup>220</sup>*Id.* at 19.

中，倘替代方案技術被納入技術標準而非該專利技術被納入技術標準時之情形相較<sup>221</sup>。

7. 原 Georgia-Pacific 第 10 個參考因子為專利發明之本質，專利權人所擁有和所生產該發明商業實施的特性，以及發明實施者因實施該發明之獲益<sup>222</sup>。而原 Georgia-Pacific 第 11 個參考因子為侵權人使用該發明之程度，以及證明該項使用價值的任何證據。Robart 法官認為，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，合理權利金費率應反映專利技術對技術標準於技術能力上之貢獻，以及專利技術對標準實施者技術能力上之貢獻，而並非因技術標準本身對標準實施者之價值。重要之處在於技術標準本身之價值須與專利技術對技術標準所貢獻之價值進行區隔，然對於標準專利權人與標準實施者而言，專利技術對技術標準之技術能力貢獻，以及技術標準的技術能力對標準實施者之貢獻，與標準必要專利獲益與價值有關<sup>223</sup>。
8. 原 Georgia-Pacific 第 12 個參考因子為於特定產業或近似產業中，使用該發明時或相似發明於產品之利潤或銷售價格之比重。Robart 法官認為，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，自須由 FRAND 義務之角度觀之。亦即，於特定產業或近似產業中，倘非基於 FRAND 義務所約定之權利金費率自不得作為比較之基礎<sup>224</sup>。
9. 原 Georgia-Pacific 第 13 個參考因子為可實現獲利中由發明所貢獻的部分，並與非專利部分、製造過程、商業風險或侵權人外加之重要特徵或改良進行區別。Robart 法官認為，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，應著眼於該標準必要專利之專利技術本身之價值，而並非因該專利技術被納入技術標準而成為標準必要專利之價值<sup>225</sup>。否則，倘予標準專利權人技術標準本身之價值

---

<sup>221</sup> *Id.*

<sup>222</sup> *Id.*

<sup>223</sup> *Id.*

<sup>224</sup> *Id.*

<sup>225</sup> *Id.*

時，將給付過多實施專利技術之對價予標準專利權人而產生專利劫奪之現象，而與標準制定組織智慧財產權政策及標準專利權人為 FRAND 允諾之目的相悖<sup>226</sup>。

10. 原 Georgia-Pacific 第 15 個參考因子為考量專利權人可接受之權利金數額，以及被授權人願給付之權利金數額，而專利權人與被授權人於侵權開始時達成授權協商時所約定之權利金數額。Robart 法官認為，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，標準專利權人與標準實施者於協商過程中，應考量 FRAND 義務及其目的，亦即標準專利權人應依 FRAND 條款對標準實施者進行授權，避免產生專利劫奪及權利金堆疊之現象，並促進技術標準被廣泛採用，而與標準制定組織智慧財產權政策及 FRAND 允諾之目的相符<sup>227</sup>。

Robart 法官並指出，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，合理權利金費率應考量專利技術對技術標準技術能力之貢獻，以及技術標準之技術能力對標準實施者之貢獻。因此，技術標準中重要之核心專利技術相較於較不重要之專利技術而言，應得獲得較高之合理權利金費率。此外，為創造有價值之技術標準，必須使標準專利權人獲得合理之權利金，以提供標準專利權人願持續將較佳之專利發明納入技術標準之誘因<sup>228</sup>。

在 Microsoft v. Motorola 案中，Robart 法官認為，倘採用 H.264 技術標準或 802.11 技術標準之標準專利權人均請求 Microsoft 公司給付終端產品售價 2.25% 之權利金費率時，因產生權利金堆疊之現象，生產終端產品之 Microsoft 公司將無法獲利，故 Motorola 公司就其標準必要專利組合，予 Microsoft 公司終端產品售價 2.25% 之合理權利金費率之要約，並非 FRAND 權利金費率之要約<sup>229</sup>。就 H.264 技術標準，Robart 法官認為 MPEG LA H.264 專利池協議係以技術標準之推廣為主要目的，且確促成 H.264 技術標準之普及而有許多標準專利權人與

---

<sup>226</sup> *Id.*

<sup>227</sup> *Id.* at 20.

<sup>228</sup> *Id.*

<sup>229</sup> *Id.* at 72-74.

標準實施者參與，故以 MPEG LA H.264 專利池協議所約定之權利金費率為比較基礎<sup>230</sup>。而考量 Motorola 公司自專利池所獲得之權利金僅係其身為專利池成員所能得到價值的一部份，而其餘部分價值則是 Motorola 公司之專利技術包含於 MPEG LA H.264 專利池之價值，故參與 MPEG LA H.264 專利池協議之標準專利權人，應可獲得自專利池所獲得之權利金 2 倍之其餘部分價值，故每項產品為 0.555 美分(計算式： $0.185 \text{ 美分} + 0.185 \text{ 美分} \times 2 = 0.555 \text{ 美分}$ )<sup>231</sup>。而專利池之權利金通常較雙方私下協商所約定之權利金低，故以 0.555 美分作為權利金之下限<sup>232</sup>。另考量權利金堆疊之問題，而以 16.389 美分(計算式： $1.5 \text{ 美元} \times 3.642\% + [1.5 \text{ 美元} \times 3.642\%] \times 2 = 0.16389 \text{ 美元} = 16.389 \text{ 美分}$ )作為權利金之上限<sup>233</sup>。而就 802.11 技術標準，Robart 法官認為 Via Licensing 802.11 專利池協議雖亦以技術標準之推廣為主要目的，然並未有許多標準專利權人與標準實施者參與，故其參考價值雖低於 H.264 技術標準之 MPEG-LA H.264 專利池協議，但仍具有一定之參考價值<sup>234</sup>，而與 MPEG-LA H.264 專利池協議權利之計算方式相同，每項產品為 6.114 美分(計算式： $2.038 \text{ 美分} + 2.038 \text{ 美分} \times 2 = 6.114 \text{ 美分}$ )<sup>235</sup>。而於 Marvell 授權協議中，係以晶片售價之 1%作為 802.11 技術標準合理權利金費率，而每項產品約為 3~4 美分(計算式： $3\sim 4 \text{ 美元} \times 1\% = 0.03\sim 0.04 \text{ 美元} = 3\sim 4 \text{ 美分}$ )<sup>236</sup>。另於 InterCap 授權評估建議中，Robart 法官認為因 InterCap 授權評估建議高估 Motorola 公司專利組合對 802.11 技術標準之貢獻<sup>237</sup>，而應下修為每項產品 0.8~1.6 美分(計算式： $0.20\sim 0.40 \text{ 美元} \times 1/25 = 0.008\sim 0.016 \text{ 美元} = 0.8\sim 1.6 \text{ 美分}$ )<sup>238</sup>。由上，Robart 法官認為於 H.264 技術標準中，Microsoft 公司應給付予 Motorola 公司每項產品之合理權利金範圍為

---

<sup>230</sup> *Id.* at 83-87.

<sup>231</sup> *Id.*

<sup>232</sup> *Id.*

<sup>233</sup> *Id.*

<sup>234</sup> *Id.* at 90-92.

<sup>235</sup> *Id.*

<sup>236</sup> *Id.* at 95.

<sup>237</sup> *Id.* at 96-98.

<sup>238</sup> *Id.*

0.555~1.6389 美分，而於 802.11 技術標準中，Microsoft 公司應給付予 Motorola 公司每項產品之合理權利金範圍為 0.8~19.5 美分<sup>239</sup>。法院最終認定 Microsoft 公司就採用 H.264 技術標準之每項產品應給付予 Motorola 公司 0.555 美分，而就採用 802.11 技術標準之每項產品應給付予 Motorola 公司 3.471 美分(計算式： $[0.8 \text{ 美分} + 3.5 \text{ 美分} + 6.114 \text{ 美分}] / 3 = 3.471 \text{ 美分}$ )<sup>240</sup>。

由上，Robart 法官認為，鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，而對 Georgia-Pacific 參考因子進行修正後之框架下，進行假設性協商法之操作以決定合理權利金費率時，首先須確定 Motorola 公司之每個專利組合對各個技術標準之重要性以及對 Microsoft 公司之重要性後，並評估於 Microsoft 公司之產品中使用 Motorola 公司專利組合之情形，以及 Motorola 公司之 FRAND 義務，以決定合理權利金之費率及範圍。而於決定合理權利金費率時，應考量可類比之授權契約及專利池，以作為 Motorola 公司專利組合合理權利金費率之指標<sup>241</sup>。

## (二) In re Innovatio 案

在 In re Innovatio 案中，承審 Holderman 法官認為，鑑於個案事實中專利侵權態樣之不同，故須對 Micorsoft v. Motorola 案承審 Robart 法官基於標準專利權人之 FRAND 義務，對 Georgia-Pacific 參考因子所提出之修正再進行調整<sup>242</sup>。

Holderman 法官首先就法院是否須決定合於標準專利權人 FRAND 義務的合理權利金費率之範圍，或係須決定一個具體之合理權利金費率進行闡述<sup>243</sup>。Holderman 法官指出，在 Micorsoft v. Motorola 案中，承審 Robart 法官對 FRAND 條款評估之目的在於決定合於標準專利權人 FRAND 義務之合理權利金費率，以便陪審團得據以認定 Motorola 公司對 Microsoft 公司所為之要約，是

---

<sup>239</sup> *Id.* at 101.

<sup>240</sup> *Id.*

<sup>241</sup> *Id.*

<sup>242</sup> 與 Micorsoft v. Motorola 案承審 Robart 法官見解之比較，詳見本章第四節。

<sup>243</sup> *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation*, No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609 1, 6 (N.D. Ill. 2013).



否符合其 FRAND 義務<sup>244</sup>。此外，標準專利權人之 FRAND 義務，並非要求標準專利權人一開始之授權要約即須與其 FRAND 義務相符，而係要求標準專利權人最後係依 FRAND 條款進行授權即可<sup>245</sup>。再者，不是僅有唯一之合理權利金費率，標準專利權人始符合 FRAND 義務，法院須決定合於標準專利權人 FRAND 義務的合理權利金費率之範圍，以提供陪審團進行比較<sup>246</sup>。Holderman 法官認為，相較之下，在 *In re Innovatio* 案中，確立 FRAND 條款之目的在於決定侵害標準必要專利之損害賠償，因此法院須決定一個合於標準專利權人 FRAND 義務之具體的合理權利金費率，而並非僅係合理權利金費率之範圍<sup>247</sup>。

此外，Holderman 法官指出，在 *Micorsoft v. Motorola* 案中，Motorola 公司及 Microsoft 公司各方並未著眼於專利技術實際上是否對技術標準確屬必要之問題<sup>248</sup>。因此，Holderman 法官認為，倘專利技術之必要性有疑義時，法院即認為在假設性協商之過程中，標準實施者將對標準專利權人之專利技術是否為實施技術標準所必要而存疑，並審視該標準必要專利對技術標準之重要性程度，而可能因欠缺相關證據而低估該標準必要專利之價值<sup>249</sup>。是以，Holderman 法官認為，在 *In re Innovatio* 案中，法院已進行單獨的程序來確定 *Innovatio* 公司之專利技術確為實施技術標準所必要，而確立 *Innovatio* 公司專利技術之必要性。因此，有疑義者係倘專利技術之必要性存疑時，法院是否應先行調整合理權利金費率<sup>250</sup>？

肯定見解認為，因為假設性協商盡可能地嘗試重建事前授權協商情況並達成最終合意，故法院應可進行合理權利金費率之調整。在侵權開始之前，各方

---

<sup>244</sup> *Id.*

<sup>245</sup> *Id.*

<sup>246</sup> *Id.*

<sup>247</sup> *Id.*

<sup>248</sup> *Id.* at 7.

<sup>249</sup> *Id.*

<sup>250</sup> *Id.*

當事人不知道法院是否會肯認專利技術之必要性，此種不確定性即可透過授權協商解決之<sup>251</sup>。然而，肯定見解之問題在於因假設性協商並非真實發生之情況，法院原則上只會在確定成立侵權責任後，才會以之為據來決定合理權利金費率。於假設性協商之過程中，實際上各方當事人並不會知道該專利技術是否有效或被侵權，以及是否確為實施技術標準所必要，被控侵權人得於審判程序中對這些疑義進行爭執。至專利侵權之損害賠償訴訟時，法院既已認定該專利有效且構成專利侵權，侵權人不能於離開假設性協商之談判桌後又來法庭上對其是否負損害賠償責任進行爭執，故侵權人不得自未來法院裁判之不確定性而獲益。因此，既然侵權人責任之不確定性既已透過訴訟程序釐清，自不得再享有因不確定性之權利金優惠，故假設性協商之過程中應推定該專利有效且構成專利侵權<sup>252</sup>。因此，Holderman 法官認為，以訴訟程序前之不確定性來調整合理權利金費率並非妥適，而與承審 *Micorsoft v. Motorola* 案之 Robart 法官的見解不同<sup>253</sup>。

Holderman 法官認為，系爭專利技術係屬於標準必要專利確為實施技術標準所必要，且具相當程度之重要性。Wi-Fi 晶片為提供裝配之電子設備 Wi-Fi 功能之小模組，而為最小可銷售專利實施單元，故以 Wi-Fi 晶片之價格計算合理權利金基礎，得有效合併承審 *Micorsoft v. Motorola* 案之 Robart 法官第一步和第二步的方法<sup>254</sup>。由於 Wi-Fi 晶片係為提供 802.11 技術標準之功能，因此確定 Innovatio 公司之專利技術對於 802.11 技術標準的重要性時，同時得確定 Innovatio 公司之專利技術對於 Wi-Fi 晶片的重要性。因此，Holderman 法官所進行之分析不包括單獨就 Innovatio 公司之標準必要專利對被控侵權產品之重要性評估，而是將該分析合併到 Innovatio 公司之標準必要專利對 802.11 技術標準

---

<sup>251</sup> *Id.*

<sup>252</sup> *Id.*

<sup>253</sup> *Id.*

<sup>254</sup> *Id.* at 8.

之重要性評估中<sup>255</sup>。

Holderman 法官係以 802.11 技術標準之 Wi-Fi 晶片的於一定期間內之平均獲利率為基礎，並審酌 802.11 技術標準中所有標準必要專利對 802.11 技術標準及 Wi-Fi 晶片之貢獻後，透過平均獲利率之比例計算全部標準必要專利總計之合理權利金費率約 1.8 美元<sup>256</sup>。Holderman 法官指出技術標準 84% 的價值係由前 10% 之標準必要專利所貢獻，並認定 Innovatio 公司的 19 個標準必要專利為前 10% 之標準必要專利，而 802.11 技術標準前 10% 標準必要專利合計之數量約 300 個，故考量 Innovatio 公司之標準必要專利於 802.11 技術標準之重要性及所佔之數量比例後，由全部標準必要專利總計之合理權利金費率，計算得出 Innovatio 公司標準必要專利之合理權利金費率為 9.56 美分(計算式：1.8 美元 x 84% x [19/300] = 9.56 美分)<sup>257</sup>。

### (三) Ericsson v. D-link 案

在 Ericsson v. D-link 案中，承審 O'Malley 法官亦指出合於標準專利權人 FRAND 義務之合理權利金費率，必須著眼於專利技術本身的價值，而並非該專利技術被技術標準採用後所增加之價值，因合理權利金應基於專利技術對於產品所貢獻之價值，而並非將該專利技術經納入技術標準而所增加之價值加諸於產品上，故於陪審團法律適用指南中，須敘明合於標準專利權人 FRAND 義務之合理權利金，應考量專利技術之價值與專利技術經納入技術標準後所產生之價值間的差異<sup>258</sup>。

在 Ericsson v. D-link 案中，陪審團認為 D-link 公司所提出專利無效之主張並不成立，且 D-link 公司構成專利侵權，故須給付合理權利金予 Ericsson 公司。O'Malley 法官指出，Georgia-Pacific 參考因子雖可作為專利侵權損害賠償

---

<sup>255</sup> *Id.*

<sup>256</sup> *Id.* at 39-45.

<sup>257</sup> *Id.*

<sup>258</sup> *Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, 773 F.3d 1201, 1232-1233 (Fed. Cir. 2014).

案件中合理權利金費率之參考指標，但鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，並非 15 個參考因子皆適用於標準必要專利合理權利金費率之計算<sup>259</sup>，並提出說明如下<sup>260</sup>：

1. 原 Georgia-Pacific 第 4 個參考因子為專利權人為維持該專利獨占而制定之政策或營銷計畫，透過不進行授權或是透過於維持獨占之特殊條件下始進行授權。O'Malley 法官認為，鑑於 Ericsson 公司之 FRAND 義務，Ericsson 公司即不得採行該種專利獨占策略，故該參考因子與 Ericsson 公司之 FRAND 義務並不相容<sup>261</sup>。
2. 原 Georgia-Pacific 第 5 個參考因子為專利權人與被授權人間之商業關係，例如雙方是否為同一區域或同一產業之競爭者，或者為發明人或推廣者。O'Malley 法官認為，鑑於 Ericsson 公司之 FRAND 義務，Ericsson 公司必須以無歧視(non-discriminatory)之授權條件進行專利授權，而與其與被授權人間之商業關係為何無涉，故該參考因子亦與 Ericsson 公司之 FRAND 義務並不相容<sup>262</sup>。
3. 原 Georgia-Pacific 第 8 個參考因子為專利產品之獲利能力、商業上成功以及目前受歡迎的程度。O'Malley 法官認為，技術標準旨在推廣技術標準之廣泛採用，而與專利產品目前之受歡迎程度無涉，故無庸列入考量<sup>263</sup>。
4. 原 Georgia-Pacific 第 9 個參考因子為相較於近似功用之舊有方法或設備而言，專利技術之效用與優勢。O'Malley 法官認為，標準必要專利係於技術標準實施時必然會使用到之專利技術，並不一定係對近似功用之舊有方法或設備之改良，故無庸列入考量<sup>264</sup>。
5. 原 Georgia-Pacific 第 10 個參考因子為專利發明之本質，專利權人所擁有和

---

<sup>259</sup> *Id.* at 1230-1231.

<sup>260</sup> 與 *Micorsoft v. Motorola* 案承審 Robart 法官見解之比較，詳見本章第四節。

<sup>261</sup> *Id.*

<sup>262</sup> *Id.*

<sup>263</sup> *Id.*

<sup>264</sup> *Id.*

所生產該發明商業實施的特性，以及發明實施者因實施該發明之獲益。

O'Malley 法官認為，標準必要專利係於技術標準實施時必然會使用到之專利技術，而與專利發明商業實施之特性無涉，故無庸列入考量<sup>265</sup>。而其他參考因子則須視個案事實中所涉專利技術之不同而進行調整<sup>266</sup>。

是以，O'Malley 法官指出，應仔細考量個案事實與證據後做成予陪審團之法律適用指南，並於法律適用指南中載明標準專利權人所為依 FRAND 條款進行授權之承諾的內容。否則陪審團於操作假設性協商法審酌 Georgia-Pacific 參考因子以決定合理權利金費率時，則可能會受到與標準專利權人 FRAND 義務不相容或無關之參考因子之誤導<sup>267</sup>。因此，O'Malley 法官認為，第 4 個、第 5 個、第 8 個、第 9 個、第 10 個 Georgia-Pacific 參考因子與 Ericsson 公司之 FRAND 義務不相容或無關<sup>268</sup>。

在 Ericsson v. D-link 案中，Ericsson 公司係以位處產業下游之 D-link 等公司為被告而並非以上游之 Intel 公司為被告。然基於專利權之權利耗盡原則，倘 Ericsson 公司係向 Intel 公司主張專利侵權之損害賠償而獲得勝訴判決後，則 Ericsson 公司不得再向使用 Intel 公司之晶片等元件之 D-link 等公司主張專利侵權之損害賠償，但為何 Ericsson 公司不直接控告位處產業上游之 Intel 公司以節約訴訟成本並減輕舉證責任(Ericsson 公司僅須證明 D-link 等公司確實使用 Intel 公司之晶片等元件，以及 Intel 公司之晶片等元件確實構成侵權)? 本文認為，Ericsson 公司可能係因訴訟策略之考量而以 D-link 等公司為被告。因合理權利金係由權利金基礎乘以權利金費率做計算，而位處產業下游之 D-link 等公司多生產筆記型電腦、無線路由器、無線分享器、無線網路卡等終端產品。於相同之被控侵權產品中，以 D-link 等公司終端產品之價格或以 Intel 公司之晶片等元件之價格，作為權利金基礎所計算出之合理權利金，理應相同。然而，基於以

---

<sup>265</sup> *Id.*

<sup>266</sup> *Id.*

<sup>267</sup> *Id.*

<sup>268</sup> *Id.*

假設性協商法決定權利金費率之彈性，倘法院認定之權利金費率相近時，控告位處產業下游之 D-link 等公司並主張依其終端產品之價格作為權利金基礎時所計算出之合理權利金數額，理應會較向位處產業上游之 Intel 公司並主張依其晶片等元件之價格作為權利金基礎時所計算出之合理權利金數額高。意即，倘 Ericsson 公司直接向 Intel 公司請求給付合理權利金時，「至多」僅得以 Intel 公司之晶片等元件之價格作為權利金基礎；倘 Ericsson 公司控告 D-link 等公司時，權利金基礎則可能以 D-link 等公司終端產品之價格或是以最小可銷售專利實施單元之價格作為權利金計算基礎，而 D-link 等公司終端產品中之最小可銷售專利實施單元即為 Intel 公司之晶片等元件，故權利金計算基礎「至少」為 Intel 公司之晶片等元件的價格。是以，在以 Intel 公司之晶片等元件的價格或「至少」以 Intel 公司之晶片等元件的價格作為權利金基礎時，倘法院認定之權利金費率相近時，Ericsson 公司可獲得合理權利金數額便會有相當差異，故 Ericsson 公司於訴訟策略上以 D-link 等公司等為被告，即便法院認為應以最小可銷售專利實施單元作為權利金基礎時，也僅係回復至以 Intel 公司為被告之狀態，對 Ericsson 公司而言亦無損失，而「至少」可以 Intel 公司晶片等元件之價格作為權利金基礎。

而就合理權利金費率之計算部分，O'Malley 法官認為原審予陪審團之法律適用指南中，並未敘明 Ericsson 公司之 FRAND 義務、且未敘明權利金應就技術標準中標準必要專利價值進行分配、以及未敘明 FRAND 權利金費率應基於專利技術本身之價值，而非經標準化所產生之價值，而致使陪審團考量與標準專利權人 FRAND 義務無關之 Georgia-Pacific 參考因子，故 O'Malley 法官廢棄並發回原審合理權利金費率計算之部分判決<sup>269</sup>，O'Malley 法官並未進行合理權利金費率之計算。

## 二、 美國學者所提出之 FRAND 權利金計算方式

---

<sup>269</sup>Id. at 1235.

於訴訟程序中 FRAND 權利金之計算上，Sidak 教授提出兩步驟分析法以更精確地計算 FRAND 權利金<sup>270</sup>，而 Siebrasse 與 Cotter 教授則提出部分事前假設性協商法以避免專利劫奪問題並充分反映專利技術之價值<sup>271</sup>。另 Lemley 及 Shapiro 教授認為訴訟程序本質上並非解決 FRAND 權利金相關問題之最佳紛爭解決機制，而提出簡化合理權利金計算之棒球式仲裁<sup>272</sup>。本文予以彙整並與前述之美國司法審判實務進行比較分析如下：

### (一) 兩步驟分析法

Sidak 教授就 LTE 技術標準<sup>273</sup>，提出 FRAND 權利金之計算方式，分為競爭性標準化產品分析以及專利技術特徵之貢獻價值分析兩個步驟<sup>274</sup>。第一個步驟為競爭性標準化產品分析，確定標準化產品的市場價格以及確定標準化產品的利潤率，並從估計之利潤率減去次佳技術標準之等效價值。透過標準化產品的利潤率顯示出整體標準必要專利權之總體權利金的價值，而透過估計之利潤率減去次佳技術標準之等效價值則可顯示出該技術標準的專利技術增量值<sup>275</sup>。第二個步驟則為專利技術特徵之貢獻價值分析，首先須確定兩種技術標準間之技術差異(例如 LTE 與 WiMAX)，並對每個確定的技術差異，計算改良專利技術特徵之貢獻價值(例如：行動網路營運商所支付之通訊頻譜拍賣價格與依傳輸速率不同之消費者定價策略，將表示行動網路營運商支付予設備製造商之意願增加)，並考量該專利技術之向後相容性，因具向後相容性之專利技術將降低製造或維修設備製造商之成本<sup>276</sup>。Sidak 教授並指出，就某技術標準之單一標準專

---

<sup>270</sup>Sidak, *supra* note 30, at 59.

<sup>271</sup>Norman V. Siebrasse & Thomas F. Cotter, *A New Framework for Determining Reasonable Royalties in Patent Litigation*, 68 FLA. L. REV. 929, 929 (2016).

<sup>272</sup>Lemley & Shapiro, *supra* note 205, at 1135.

<sup>273</sup>所謂之 LTE 技術標準，為長期演進技術(Long Term Evolution)技術標準之簡稱，是電信領域用於行動電話、數據終端等設備之高速無線通訊標準。詳見：

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E6%9C%9F%E6%BC%94%E9%80%B2%E6%8A%80%E8%A1%93>

<sup>274</sup>Sidak, *supra* note 30, at 76.

<sup>275</sup>*Id.*

<sup>276</sup>*Id.*

利權人之標準必要專利組合的 FRAND 權利金計算時，必須對該技術標準所有標準專利權人之專利技術所貢獻的價值進行分配。倘有足夠之數據資料可供參酌時，特定專利技術貢獻價值之分析即可透過對技術標準相關特定特徵改良之貢獻價值進行估算，以更精確地計算 FRAND 權利金<sup>277</sup>。

本文認為相較於 Microsoft v. Motorola 案承審 Robart 法官所採用之比較修正法，以及 In re Innovatio 案承審 Holderman 法官所採用之市場評價法而言，Sidak 教授所提出之兩步驟分析法能更精確地計算 FRAND 權利金，誠具參考價值。然而，於其他技術標準之 FRAND 權利金計算時，是否亦得適用 Sidak 教授所提出之計算方式，尚非無疑。因 Sidak 教授所提出之方法須有一個次佳之技術標準做為參考，以計算該技術標準之增量值以及所涉專利技術之貢獻值。首先就第一步驟之競爭性標準化產品分析中，次佳技術標準之等效價值應如何評估？而就第二步驟專利技術特徵之貢獻價值分析中，因技術標準之價值通常難以評估，對每個確定的技術差異，計算改良專利技術特徵之貢獻價值，實際上之操作應如何進行？倘未有一個次佳之技術標準存在時，亦有無法適用之缺陷。是以，於 LTE 技術標準外之其他技術標準計算 FRAND 權利金時，應於技術標準價值較容易評估之特殊情況下，Sidak 教授所提出之兩步驟分析法始較容易操作。

## (二)部分事前假設性協商法

Siebrasse 與 Cotter 教授鑑於單純事前假設性協商法與單純事後假設性協商法兩者之缺陷，提出部分事前假設性協商法，以決定專利侵權訴訟中之合理權利金費率<sup>278</sup>。單純事前假設性協商法，係指倘於侵權人與權利人雙方於侵權前，考量所有於該侵權前之時點可獲得之資訊後，達成協商時之權利金費率作為合理權利金費率。單純事前假設性協商法雖得避免專利劫奪之風險，但可能

---

<sup>277</sup>*Id.*

<sup>278</sup>Siebrasse & Cotter, *supra* note 271, at 998.



無法充分反映該專利技術之價值<sup>279</sup>。單純事後假設性協商法，則係指倘於侵權人與權利人雙方於侵權後裁判前，考量所有可獲得之資訊後，達成協商時之權利金費率作為合理權利金費率。單純事後假設性協商法雖得充分反映該專利技術之價值，但卻大幅提升專利劫奪之風險<sup>280</sup>。

而部分事前假設性協商法，係指倘侵權人與權利人雙方於侵權前，考量所有於侵權後裁判前可獲得之資訊後，達成協商時之權利金費率作為合理權利金費率。因部分事前假設性協商法之假設性協商時點為侵權前，故可避免因沉沒成本所導致之專利劫奪風險，而考量所有於侵權後裁判前可獲得之資訊，可較全面地揭露相關技術資訊以充分反映該專利技術之價值<sup>281</sup>。Siebrasse 與 Cotter 教授亦指出於標準必要專利侵權之相關爭議中，部分事前假設性協商法亦得適用，惟假設性協商時點則相應調整為該標準必要專利遭納入技術標準時，並考量所有於侵權後裁判前可獲得之資訊後達成協商時之權利金費率即為 FRAND 權利金費率<sup>282</sup>。

相較於 Microsoft v. Motorola 案承審 Robart 法官、In re Innovatio 案承審 Holderman 法官、Ericsson v. D-link 案承審 O'Malley 法官所操作之單純事前假設性協商法而言，部分事前假設性協商法除亦得避免產生專利劫奪之現象外，另有充分反映專利技術價值之優點。然而，本文認同就標準必要專利而言，FRAND 權利金費率應反映該專利技術本身之價值，而非該專利技術經納入技術標準而成為標準必要專利後之價值。倘就標準必要專利之價值以侵權後裁判前可獲得之資訊進行考量時，誠有將專利技術經納入技術標準而成為標準必要專利後之價值一併納入計算之嫌，似非妥適。

### (三)簡化合理權利金計算之棒球式仲裁

---

<sup>279</sup> *Id.*

<sup>280</sup> *Id.*

<sup>281</sup> *Id.* at 999.

<sup>282</sup> *Id.* at 959.

Lemley 及 Shapiro 教授指出，雖標準制定組織間智慧財產權政策或許有所差異，然鑑於標準制定組織智慧財產權政策係以標準實施者自由採用技術標準，以及對標準專利權人之合理報償的二個主要目的，建立標準專利權人之 FRAND 義務。合理報償應反映專利技術之事前價值，而非專利技術經納入技術標準而成為標準必要專利後，使得標準專利權人獲得優勢談判地位所生之額外價值<sup>283</sup>。合理報償包括專利權人於其專利技術被納入技術標準而成為標準必要專利前之階段，與其他技術競爭時所能獲取的權利金；而並不包括因專利技術實施者因已實施該項專利技術而產生沉沒成本後，專利權人此時所能索取之權利金<sup>284</sup>。此外，Lemley 及 Shapiro 教授並建議，為避免標準實施者迫於遭聲請禁制令之風險，而致使權利金費率過鉅而產生專利劫奪之現象，標準制定組織應於智慧財產權政策中載明，於標準專利權人為 FRAND 允諾後，即已放棄對任何有意願之潛在被授權人聲請禁制令之權利<sup>285</sup>。Lemley 及 Shapiro 教授指出，具拘束力的棒球式仲裁係解決 FRAND 相關爭議之較佳方式<sup>286</sup>。

Lemley 及 Shapiro 教授認為，標準專利權人於作成 FRAND 允諾時，即表示其有對任何有意願之潛在被授權人為 FRAND 要約之義務。而 FRAND 要約係指標準專利權人對標準實施者所為，就其所有標準必要專利組合之金錢上要約<sup>287</sup>。於標準專利權人與標準實施者就授權條件未能達成協商而無法締結契約時，則可透過具約束力之棒球式仲裁以決定合理權利金數額<sup>288</sup>。

Lemley 及 Shapiro 教授指出，在棒球式仲裁中，各方提出權利金數額並提出相關主張與證據資料予仲裁人，而仲裁人僅得於各方所提出之權利金數額進行挑選而不得自行認定權利金數額<sup>289</sup>。因此，無論係提出太高或太低的權利金

---

<sup>283</sup>Lemley & Shapiro, *supra* note 205, at 1135.

<sup>284</sup>*Id.*

<sup>285</sup>*Id.* at 1142-1143.

<sup>286</sup>*Id.* at 1141.

<sup>287</sup>*Id.* at 1141.

<sup>288</sup>*Id.* at 1141.

<sup>289</sup>*Id.*

數額都會有不被採納之風險，於棒球式仲裁的程序理論上將促使各方提供合理權利金數額，故 FRAND 相關之爭議相當適合使用棒球式的仲裁，因唯一爭點即在於兩個權利金數額何者較為合理<sup>290</sup>。此外，因標準必要專利組合之合理權利金是標準必要專利組合中專利實際有效與被侵權機率之函數，對於更可能被發現無效或未被侵權之專利，合理權利金數額理論上會較低，且標準必要專利組合的重要性是決定該標準必要專利組合合理權利金之關鍵，故專利是否有效、是否構成侵權，以及是否為實施技術標準所必要，均會影響權利金數額<sup>291</sup>。因此，關於專利是否有效、是否構成專利侵權，是否為實施技術標準所必要等因素，於雙方所提出之相關主張與證據資料中，仲裁人於認定各方所提出之權利金數額是否合理時即會進行考量，仲裁人僅須於兩個合理權利金數額間挑一個相對較為合理之權利金數額作成仲裁判斷，而不須就雙方所提出之相關事實爭議逐一認定，故與法院之訴訟程序有別<sup>292</sup>。然而，除非該被授權人知道其他被授權人須給付之權利金數額，否則無法得知權利金是否公平，故應將任何仲裁判斷揭露予有意願之被授權人<sup>293</sup>。此外，將仲裁判斷揭露予有意願之被授權人者，將鼓勵標準實施者提付仲裁程序並減少重複性仲裁之需求，亦可避免給予曾參與過仲裁之一方資訊上之優勢，並得建立 FRAND 權利金紀錄以作為後續各方處理相關爭議之參考，故向有意願之被授權人所為仲裁判斷之揭露，得透過非歧視性條款予以正當化<sup>294</sup>。棒球式的仲裁判斷與其他一般的仲裁判斷相同，除非有法律上之錯誤或程序上之瑕疵，否則原則上不得提起訴訟撤銷之<sup>295</sup>。

Lemley 及 Shapiro 教授亦指出，自經濟學之觀點，當多個基本投入品獨立定價時，透過非彼此競爭之供給者決定市場價格時，往往會導致集體過度定價

---

<sup>290</sup>*Id.*

<sup>291</sup>*Id.* at 1151-1152.

<sup>292</sup>*Id.* at 1145.

<sup>293</sup>*Id.* at 1145-1146.

<sup>294</sup>*Id.*

<sup>295</sup>*Id.*

之結果<sup>296</sup>。權利金之過度定價實際上以權利金堆疊之形式出現，而降低對標準專利權人及標準實施者之集體回報，故應提供充足的資訊予仲裁人，並使仲裁人考量權利金堆疊之問題，以避免此種過度定價之影響。是以，於棒球式仲裁中，應指示仲裁人考量所有與該技術標準有關之標準必要專利，而並非僅考量該仲裁標的之標準必要專利組合<sup>297</sup>。

相較於 Microsoft v. Motorola 案承審 Robart 法官、In re Innovatio 案承審 Holderman 法官、Ericsson v. D-link 案承審 O'Malley 法官先就標準專利權人 FRAND 允諾法律性質之認定後，再進行假設性協商法之操作計算 FRAND 權利金費率而言，本文認為透過 Lemley 及 Shapiro 教授所提出之棒球式仲裁，對結果有較高之預見性，且能大幅提升標準專利權人與標準實施者間就 FRAND 相關爭議之解決效率，亦得簡化美國司法審判實務上對合理權利金之認定而節省訴訟資源。是以，標準制定組織之智慧財產權政策將來是否依前述 Lemley 及 Shapiro 教授之建議進行調整，明定標準專利權人與標準實施者應使用棒球式仲裁處理 FRAND 權利金費率之爭議；或係透過修法之方式明定標準必要專利之相關爭議應循棒球式仲裁之途徑解決紛爭；執此，標準專利權人與標準實施者就 FRAND 權利金之相關爭議將來是否會透過此棒球式仲裁進行處理，誠值後續觀察。

### 第三節 中國大陸的 FRAND 權利金之計算方式

於中國大陸司法實務上，在華為案中，法院認為 IDC 公司就標準必要專利授權協商中之權利金要約顯然違反自願平等之基本原則。且於協商過程中，IDC 公司曾於 2011 年 7 月間在美國對華為公司提起專利侵權訴訟，並同時向美國法院及國際貿易委員會(International Trade Commission，簡稱 ITC)聲請對華為

---

<sup>296</sup>即 Cournot complements problem，係指由不同具市場力量的供給者提供必要的來源時，所產生由非彼此競爭之供給者決定市場價格時，集體過度定價的現象。在 Cournot 所提出的案例中，甲公司具銅金屬市場之獨占地位，而乙公司則具鋅金屬市場之獨占地位，兩種金屬原料皆為生產黃銅合金所必要，因此黃銅合金之市場價格將由甲公司及乙公司決定，並產生過度定價的現象。

<sup>297</sup>*Id.* at 1150-1151.

公司之禁制令(injunction)與排除令(exclusive order)。因此，依 IDC 公司對華為公司提出之授權條件以及提起專利侵權訴訟之行為，法院認為 IDC 公司顯然違反其 FRAND 義務，故華為公司與 IDC 公司雙方無法就權利金達成協商合意<sup>298</sup>。

鑑於標準專利權人之 FRAND 義務，法院在決定標準必要專利合理權利金費率時，將考量權利金數額與相關產品獲利的關係、標準必要專利對技術標準之貢獻程度、扣除非標準必要專利及其他智慧財產權後被授權人應給付之權利金、標準專利權人不得因其專利技術被納入技術標準而獲得額外之利益、標準必要專利的數量與品質等因素對權利金的影響<sup>299</sup>。而法院參考 IDC 公司與 Apple 公司、Samsung 公司就通信領域之標準必要專利權利金以決定 FRAND 權利金費率。Apple 公司、Samsung 公司、Nokia 公司、Motorola 公司、華為公司等均為生產或銷售手機等移動通訊設備之廠商，且於統計上 Apple 公司、Samsung 公司、Nokia 公司、Motorola 公司於手機銷售市場上舉足輕重，而於生產手機等移動通訊設備時，不可避免地將使用到 IDC 公司之標準必要專利，並與 IDC 公司就其標準必要專利達成授權合意而決定權利金。因此，於華為公司實施 IDC 公司相同之標準必要專利時，IDC 公司與 Apple 公司、Samsung 公司間就 IDC 公司之標準必要專利權利金費率具有重要之參考價值。然而，Samsung 公司與 IDC 公司間之權利金費率是在訴訟背景下所合意達成，而 Apple 公司與 IDC 公司間之權利金費率完全是在雙方平等、自願協商下所合意達成，因此法院以 Apple 公司與 IDC 公司間之權利金費率為主要參考<sup>300</sup>。

此外，IDC 公司予華為公司之權利金要約遠高於 IDC 公司予 Apple 公司或予 Samsung 公司之權利金。IDC 公司與 Apple 公司簽訂全球範圍內、不可轉讓、非專屬、固定授權費用之專利授權契約，許可期間自 2007 年 6 月 29 日起

---

<sup>298</sup> 同註 96。

<sup>299</sup> 同前註。

<sup>300</sup> 同前註。

為期 7 年，權利金總額為 5600 萬美元，而 Apple 公司自 2007 年至 2014 年之銷售收入估計約為 3000 億美元，因此 IDC 公司予 Apple 公司之權利金費率僅約 0.0187%(計算式：5600 萬美元÷3000 億美元≈0.0187%)。而 IDC 公司與 Samsung 公司簽訂全球範圍內、非專屬之專利授權費用總額為 4 億美元，許可期間至 2012 年為止，而 Samsung 公司自 2007 年至 2012 年之銷售收入合計約為 2098 億美元，因此 IDC 公司予 Samsung 公司之授權費率約為 0.19%(計算式：4 億美元÷2098 億美元≈0.19%)<sup>301</sup>。因此，IDC 公司與 Apple 公司、Samsung 公司間之專利授權中，專利之授權範圍為全球範圍，而華為公司要求 IDC 公司之專利授權範圍僅於中國大陸之範圍內，故綜合考量前述專利授權實際狀況之差異，以及華為公司倘於中國大陸境外實施 IDC 公司之標準必要專利時仍須另行給付權利金之情況，為避免產生權利金堆疊之現象，故以 IDC 公司予 Apple 公司權利金費率 0.0187% 為基礎，法院認定 IDC 公司予華為公司之權利金費率應為 0.019%<sup>302</sup>。

對華為案之主要批評在於，特別是與美國之司法審判實務上類似案件的裁判相較，在華為案中廣東省高級人民法院並沒有詳細說明為何 FRAND 權利金費率為 0.019% 之理由<sup>303</sup>。有論者認為 0.019% 之 FRAND 權利金費率實際上遠低於全球市場中可比較之權利金費率<sup>304</sup>。儘管並無證據證明，亦有論者質疑過低之 0.019% 之 FRAND 權利金費率，係法院基於提升華為公司在全球電信產業競爭力之產業政策考量所致<sup>305</sup>。

在華為案中，法院雖指出標準專利權人於計算權利金費率時有不同的選擇。然而，法院並沒有詳細解釋 IDC 公司與 Apple 公司間之授權交易與該案之假設性協商權利金計算方法之差異，以及該差異對於確定 FRAND 權利金費率

---

<sup>301</sup> 同前註。

<sup>302</sup> 同前註。

<sup>303</sup> Lee, *supra* note 85, at 78.

<sup>304</sup> *Id.* at 78-79.

<sup>305</sup> *Id.* at 79.

之影響<sup>306</sup>。深圳市中級人民法院和廣東省高級人民法院判定將 IDC 公司於 7 年非專屬授權中自 Apple 公司獲得的權利金為該案 FRAND 費率 0.019% 之重要參考。根據法院的計算，IDC 公司自 Apple 公司獲得之權利金費率為 0.0187%，而 IDC 公司自 Samsung 公司獲得之權利金費率 0.19%。相較之下，IDC 公司對 Samsung 公司授權是在侵權訴訟的背景下進行的，而 IDC 公司與 Apple 公司間之授權則更公平且基於自願性協商，因此 IDC 公司予 Apple 公司之權利金費率 0.0187% 應較接近 FRAND 權利金費率<sup>307</sup>。

在華為案中，法院並無審酌 Apple 公司和 IDC 公司間交易之其他事實與背景。當 IDC 公司與 Apple 公司在 2007 年簽立授權契約時，Apple 公司尚未發表第一代 iPhone 產品，多數人並無法預測到 Apple 公司會成為智慧型手機市場上的巨擘，因此 IDC 公司亦無法想像 Apple 公司的 iPhone 產品將獲得卓越商業成功，並在 7 年內獲得近 3000 億美元的銷售收入<sup>308</sup>。根據 IDC 公司和 Apple 公司間之授權契約，權利金給付方式預先約定為 5600 萬美元之固定數額，而並非 Apple 公司 0.0187% 之 iPhone 銷售收入。0.0187% 是法院事後計算所得出之比例，而並非授權契約中載明之約定。因此，IDC 公司認為在此情況下，Apple 公司 iPhone 產品之成功是一個商業例外，而由 IDC 公司與 Apple 公司間授權契約所約定之權利金給付方式表明，IDC 公司並無預見 iPhone 會成為全球智慧型手機市場的巨擘。換言之，倘 IDC 公司得預見 Apple 公司 iPhone 產品之卓越商業成功，即會向 Apple 公司收取更高的權利金或約定採用不同之權利金給付方式。故從某個程度上之事後觀點，IDC 公司與 Apple 公司間授權契約所約定之權利金可能並非合理權利金<sup>309</sup>。而考量到 IDC 公司與 Apple 公司間交易時間之顯著差異，標準實施者預期利潤之差異，以及權利金費率之差異，況採用固定數額之權利金給付方式或銷售額一定比例之權利金給付方式是基於不同商業考

---

<sup>306</sup>*Id.* at 79-80.

<sup>307</sup>*Id.*

<sup>308</sup>*Id.* at 80-82.

<sup>309</sup>*Id.*

量，故法院不得將固定數額之權利金給付方式自行換算為銷售額一定比例之權利金給付方式。雖然 IDC 公司與 Apple 公司間之專利授權交易係認定華為公司與 IDC 公司間 FRAND 權利金費率的重要參考之一，但法院應審酌 IDC 公司與 Apple 公司間專利授權交易約定權利金為 5600 萬美元所考量之因素為何，以及這些因素應如何適用在華為公司與 IDC 公司間之假設性協商法以決定合理權利金，而並非事後將 5600 萬美元之固定數額自行換算為 Apple 公司 iPhone 產品銷售額之 0.0187%，並作為認定華為公司和 IDC 公司間 FRAND 權利金費率之重要參考<sup>310</sup>。

另在西電捷通訴索尼移動案(下稱西電捷通案)中，西電捷通公司向北京知識產權法院訴請索尼移動公司停止專利侵權之行為，並給付專利侵權之損害賠償<sup>311</sup>。法院認定是否構成專利侵權，與該專利是否為標準必要專利無關。法院亦認定西電捷通公司所為「願意與任何將使用該標準必要專利權的申請者在合理的無歧視性的期限和條件下協商專利授權許可」之允諾，僅係西電捷通公司允諾依 FRAND 條款對標準實施者進行授權，而非與標準實施者成立授權契約<sup>312</sup>。法院認為兩造於標準必要專利授權之協商過程中，因西電捷通公司之專利技術為 WAPI 技術之核心專利技術，而為該案技術標準之標準必要專利，西電捷通業向索尼移動公司解釋 WAPI 之相關技術並提供專利清單與授權契約，索尼移動公司理應能自行判斷被控侵權產品運行 WAPI 功能時是否落入該專利技術之專利權範圍，而非一定須借助西電捷通公司提供之權利要求對照表始得為之，因此法院認為索尼移動公司要求西電捷通提供權利要求對照表並非合理，索尼移動公司顯有拖延談判之故意而為過失之一方，故法院准許西電捷通公司訴請索尼移動公司停止專利侵權之請求<sup>313</sup>。法院認為西電捷通公司所提供四份授權契約均以每件產品 1 元人民幣作為權利金費率，雖該權利金費率為專利組

---

<sup>310</sup> *Id.*

<sup>311</sup> 北京知識產權法院(2015)京知民初字第 1194 號判決，頁 1-5。

<sup>312</sup> 同前註，頁 31-33。

<sup>313</sup> 同前註，頁 36-38。



合之權利金費率，但該專利組合中之專利與 WAPI 技術有關，且該專利組合之核心專利即為該案之標準必要專利，因此法院認為得以每件產品 1 元人民幣作為 FRAND 權利金費率<sup>314</sup>。法院並考量該專利技術為無線網路安全領域的基礎發明並獲得過相關科技獎項且被納入技術標準，以及索尼移動公司於標準必要專利授權協商過程中之過失，故判定索尼移動公司應負權利金 3 倍數額之損害賠償責任<sup>315</sup>。然而，本文認為，就 FRAND 權利金費率雖得考量類似授權之權利金費率，然而於西電捷通案中，該案作為權利金費率論斷基礎之授權契約乃專利組合之授權契約，雖該專利組合之核心專利即為該案之標準必要專利，亦僅為該案之標準必要專利於專利組合之重要性較高或係對專利組合價值之貢獻較大之問題，因此仍應就該案之標準必要專利就該專利組合之價值進行分配，以彰顯該案該案之標準必要專利本身之價值，避免將專利組合中與該案之標準必要專利無關之專利技術所貢獻之價值一併納入計算。因此，北京知識產權法院雖已考量類似授權之權利金費率以作為 FRAND 權利金費率之認定基礎，但並未考量類似授權乃彰顯專利組合之價值，而並非該案之標準必要專利所貢獻之價值，該判決並未指出兩者之不同而逕以專利組合之權利金費率作為該案標準必要專利 FRAND 權利金費率，誠非妥適。雖於專利授權實務上，多透過專利池或專利組合之方式進行授權，而難以區分專利池或專利組合中之專利技術，何者為標準必要專利而何者為非標準必要專利，法院至少亦須評估標準必要專利佔專利池或專利組合所有專利技術之比例，否則即可能將非標準必要專利之專利技術一併納入權利金之計算，而過度補償標準專利權人。

是以，於中國大陸之司法實務上，合理權利金之計算係以標準專利權人與其他標準實施者間之授權契約為基礎，並考量標準專利權人與標準實施者締結授權契約之背景，以符合 FRAND 目的之授權契約為準計算合理權利金費率。倘標準實施者遭聲請禁制令而與標準專利權人締結授權契約時，因標準實施者

---

<sup>314</sup>同前註，頁 39-40。

<sup>315</sup>同前註。

係迫於遭聲請禁制令之情況下，並非完全出於自願與平等協商，故該授權契約締結之背景與 FRAND 之目的不符，而不宜作為參考基礎。然誠如前述，於標準專利權人與標準實施者締結授權契約之當時雖基於自願平等協商而達成合意，惟若於不同時空背景下之事後觀點，該授權契約所約定之權利金給付方式顯然係該標準專利權人之錯誤評估者，其他標準實施者事後是否得以該授權契約為據而主張為合理權利金之計算基準，誠有疑義。

#### 第四節 英國的 FRAND 權利金之計算方式

於英國司法實務上，在 *Unwired Planet v. Huawei* 案中，承審 Birss 法官就 FRAND 權利金是否僅得為該專利技術被納入技術標準前之價值，與美國 *In re Innovatio* 案承審 Holderman 法官以及在 *Ericsson v. D-link* 案承審 O'Malley 法官持不同觀點。美國 *In re Innovatio* 案承審 Holderman 法官與在 *Ericsson v. D-link* 案承審 O'Malley 法官認為基於標準專利權人之 FRAND 義務，故 FRAND 權利金應反映該專利技術本身之價值而非該專利技術被納入技術標準而成為標準必要專利後所產生之價值。然 *Unwired Planet v. Huawei* 案承審 Birss 法官於兩造未爭執下接受 Neven 教授與 Niels 博士之觀點，認為基於 FRAND 制度之目的以及避免專利劫奪之風險，亦無完全剝奪標準專利權人獲取其專利技術經標準化所生價值之必要，亦即標準專利權人亦得自其標準化之專利技術獲得合理報償<sup>316</sup>。

此外，Birss 法官並未援用美國 *Microsoft v. Motorola*、*In re Innovatio*、*Ericsson v. D-link* 等案之修正式假設性協商法之架構以計算合理權利金費率。Birss 法官係以權利金比較法(*comparables method*)以計算合理權利金費率，並以與由上而下法(*top down method*)作為合理權利金費率之驗算<sup>317</sup>。權利金比較法係與其他可比較之授權契約約定之權利金費率進行比較，並考量其他可比較之

---

<sup>316</sup>*Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies Co. Ltd.*, [2017]EWHC 711 (Pat), 97 (the UK High Court of Justice Chancery Division Patents Court).

<sup>317</sup>*Id.* at 806.

授權契約所載經授權之專利組合與本案所涉之專利組合是否相同，以及其他可比較之授權契約所載經授權之專利組合是否涵蓋本案所涉之專利組合。倘可比較之授權契約所載經授權之專利組合完全涵蓋本案所涉之專利組合者，而該可比較之授權契約所約定之權利金費率乘以本案所涉專利組合與可比較之授權契約所載經授權之專利組合之相對價值比率，即可得到合理權利金費率<sup>318</sup>。在 *Unwired Planet v. Huawei* 案中，因 *Unwired Planet* 公司之專利組合係自 *Ericsson* 公司繼承，而 *Ericsson* 公司先前涵蓋該專利組合所進行之授權契約自得為可比較之授權契約，估算 *Ericsson* 公司授權契約所約定之權利金費率(the rate for *Ericsson's* portfolio，下稱 *Ericsson* 公司權利金費率 E)以及本案 *Unwired Planet* 公司之專利組合與 *Ericsson* 公司授權契約所約定之專利組合之相對價值比率(the relative value of *Unwired planet's* portfolio to *Ericsson's* portfolio 下稱專利組合之相對價值比率 R)後，將 *Ericsson* 公司權利金費率 E 乘以專利組合之相對價值比率 R，即得估算本案 *Unwired Planet* 公司專利組合之 FRAND 費率(計算式： $\text{FRAND 權利金費率} = E \times R$ )<sup>319</sup>。

而由上而下法則係計算與某一技術標準所涉之所有標準必要專利合計之權利金費率(total aggregate royalty，下稱合計權利金費率 T)，以及計算該技術標準中該標準專利權人之專利組合佔該技術標準中所有標準專利權人之專利組合之比例(share，下稱專利組合佔比 S)，而以合計權利金費率 T 乘以專利組合佔比 S 即可得到該標準專利權人其專利組合之 FRAND 權利金費率(計算式： $\text{FRAND 權利金費率} = T \times S$ )<sup>320</sup>。

本文認為權利金比較法透過與標準專利權人其專利組合相關授權契約比較之方式，參考標準專利權人與其他採用該專利組合技術之被授權人於自由對等之協商過程中所合意約定之權利金費率，該權利金費率即符合所謂公平、合

---

<sup>318</sup>*Id.*

<sup>319</sup>*Id.* at 178.

<sup>320</sup>*Id.*

理、非歧視 FRAND 條款以及智慧財產權政策之精神，而假設性協商法即為假設雙方達成授權合意時，於協商過程中考慮之相關因素為何以決定合理權利金費率即事後模擬此模式。然而，權利金比較法之問題在於倘並無標準專利權人其專利組合相關授權契約之存在者，即喪失比較之基準而無法進行操作。再者，在 *Unwired Planet v. Huawei* 案中，Unwired Planet 公司之專利組合係自 Ericsson 公司繼受，而 Ericsson 公司恰好有完全包含該專利組合之授權契約可供參考，除非再有相類案例事實出現，否則，權利金比較法得適用之範圍有限而無法一體性適用以決定合理權利金費率。再者，由上而下法雖透過對技術標準所涉所有標準必要專利人之專利組合合計之權利金費率進行估算並對標準專利權人其專利組合所貢獻價值之進行分配，以計算該標準專利權人其專利組合之合理權利金費率，而避免權利金不當堆疊之問題並彰顯標準專利權人其專利組合本身之價值，誠與 FRAND 條款及智慧財產權政策之精神相符。然而，操作由上而下法時須先對技術標準所涉所有標準必要專利人之專利組合合計之權利金費率進行估算，該合計之權利金費率如何估算亦為相當之難題，倘無某一技術標準合計之權利金費率存在時，由上而下法適用之範圍亦為有限而無法一體適用以決定合理權利金費率。

## 第五節 我國法可參考之計算方式

綜上，近期美國、中國大陸、英國等國之司法審判實務上，於涉及標準必要專利相關爭議之訴訟中，多以合理權利金法進行損害賠償之計算。而於我司法審判實務上，於專利侵權之損害賠償計算中，亦有以合理權利金法進行計算者<sup>321</sup>。因此，本文認為，我國司法審判實務將來如面臨標準必要專利侵權之相關爭議時，亦得參考美國、英國、中國大陸等國司法審判實務之相關裁判，而以合理權利金法進行標準必要專利侵權之損害賠償計算，故整理前述美國、英國、中國大陸等國司法審判實務以及美國學者之修正見解如下，並討論於我國

---

<sup>321</sup>詳見本章第一節第二小節。

法適用上可行之調整方式。

### 一、 美國司法實務之比較與評析：

於美國司法實務上，在 Microsoft v. Motorola 案承審 Robart 法官、在 In re Innovatio 案承審 Holderman 法官與在 Ericsson v. D-link 案承審 O'Malley 法官，均對 Georgia-Pacific v. U.S. Plywood 案承審 Tenney 法官於適用假設性協商法計算合理權利金費率所提出之 15 個參考因子進行修正，茲簡化並整理如下表：

表 1：美國司法審判實務 Georgia-Pacific 參考因子之比較表

	Georgia-Pacific v. U.S. Plywood 案	Microsoft v. Motorola 案	In re Innovatio 案	Ericsson v. D-link 案
參考因子 1	所獲得之權利金	合於 FRAND 義務所獲得之權利金	未敘明	視個案調整
參考因子 2	類似授權之權利金	未敘明	未敘明	視個案調整
參考因子 3	授權的性質及範圍	未敘明	未敘明	視個案調整
參考因子 4	維持獨占之商業策略	與 FRAND 義務不相容	未敘明	與 FRAND 義務不相容
參考因子 5	雙方之商業關係	與 FRAND 義務不相容	未敘明	與 FRAND 義務不相容
參考因子 6	衍生性或護航式銷售	關注標準必要專利本身之價值	未敘明	視個案調整

參考因子 7	專利之有效 與授權期間	專利之有效 期間等同於 授權期間	專利之有效 性已透過訴 訟釐清	視個案調整
參考因子 8	專利產品之 獲利能力	關注標準必 要專利本身 之價值	未敘明	與 FRAND 義務無關
參考因子 9	專利技術之 效用與優勢	與被納入或 實施技術標 準時之替代 方案技術相 較	未敘明	與 FRAND 義務無關
參考因子 10	專利發明之 本質及商業 實施之特性	關注標準必 要專利本身 之價值	專利之必要 性已透過訴 訟釐清	與 FRAND 義務無關
參考因子 11	專利對侵權 人之價值	關注標準必 要專利本身 之價值	已透過訴訟 確定構成侵 權	視個案調整
參考因子 12	產業慣例	合於 FRAND 義務之產業 慣例	未敘明	視個案調整
參考因子 13	侵權人貢獻	關注標準必 要專利本身 之價值	未敘明	視個案調整
參考因子 14	專家證人之 意見	未敘明	未敘明	視個案調整

參考因子 15	可能之合理 權利金	標準專利權 人應依 FRAND 條款 進行授權	考量專利之 有效性、必 要性已透過 訴訟釐清並 確定構成侵 權	視個案調整
---------	--------------	----------------------------------	--	-------

由上，在 Microsoft v. Motorola 案承審 Robart 法官認為，適用修正之 Georgia-Pacific 參考因子之假設性協商法以決定 FRAND 權利金時，第 4 個及第 5 個參考因子與標準專利權人之 FRAND 義務並不相容，故無庸進行審酌；而第 1 個、第 12 個及第 15 個參考因子則指明須於標準專利權人之 FRAND 義務下進行考量並對第 7 個參考因子進行簡化與指明第 9 個參考因子之考量時點；另第 6 個、第 8 個、第 10 個、第 11 個及第 13 個參考因子於考量時應關注標準必要專利本身之價值而非專利技術經納入技術標準而成為標準必要專利時所生之價值；雖未明確指明第 2 個、第 3 個及第 14 個參考因子是否適用，惟本文認為第 2 個參考因子考量類似授權之權利金、第 3 個參考因子考量授權的性質及範圍與第 14 個參考因子專家證人之意見，本質上與標準專利權人之 FRAND 義務並非不相容，故於適用以 Georgia-Pacific 參考因子之假設性協商法以決定 FRAND 權利金時，第 2 個、第 3 個及第 14 個 Georgia-Pacific 參考因子仍得適用。因第 2 個參考因子於考量類似授權之權利金時，可避免歧視性權利金之產生，與達到程序上之公正，誠與 FRAND 義務之內涵與目的相符；而第 3 個參考因子考量授權的性質及範圍，可就具體授權之內容進行考量，亦可避免歧視性權利金之產生，與達到程序上之公正，實與 FRAND 義務之內涵與目的相符，另第 14 個參考因子專家證人之意見，可輔助實質上之權利金是否合理之判斷，亦與 FRAND 義務之內涵與目的相符。

而在 In re Innovatio 案承審 Holderman 法官認為，適用 Microsoft v. Motorola 案承審 Robart 法官所修正之 Georgia-Pacific 參考因子之假設性協商法以決定

FRAND 權利金時，仍應考量是否符合專利之要件即專利技術之有效性、是否為實施技術標準所不可或缺即專利技術之必要性、是否構成專利侵權等疑義，而前述之疑義經過法院訴訟程序釐清者，與於假設性協商之時點前述之疑義尚未釐清者間，於疑義尚未釐清時所決定之合理權利金與疑義已經釐清時所決定之合理權利金理應不同，疑義已釐清之合理權利金因較無模糊空間而較無協商讓步之可能，故疑義已釐清之合理權利金應較疑義尚未釐清之合理權利金高。而就專利是否有效、是否構成侵權、是否為實施技術標準所必要等因素，雖未明確指明對應之 Georgia-Pacific 參考因子為何，然本文認為與第 7 個參考因子考量專利之有效與授權期間、第 10 個參考因子考量專利發明之本質及商業實施之特性、第 11 個參考因子考量專利對侵權人之價值、第 15 個參考因子考量可能之合理權利金較為相關，故 Holderman 法官所提出再行修正 Robart 法官所修正之 Georgia-Pacific 參考因子之假設性協商法以決定 FRAND 權利金，應係以 Robart 法官所修正之 Georgia-Pacific 參考因子為基礎，故其餘 Holderman 法官未指明修正之參考因子應係與 Robart 法官相同之立場，意即第 4 個及第 5 個參考因子與標準專利權人之 FRAND 義務並不相容而無庸進行審酌；而第 1 個、第 7 個、第 9 個、第 12 個及第 15 個參考因子須特別於標準專利權人之 FRAND 義務下進行考量；另第 6 個、第 8 個、第 10 個、第 11 個及第 13 個參考因子於考量時應關注標準必要專利本身之價值而非專利技術經納入技術標準而成為標準必要專利時所生之價值；第 2 個、第 3 個及第 14 個參考因子仍得適用。其中，於第 7 個、第 10 個、第 11 個及第 15 個參考因子於考量時應以專利有效性、專利必要性及是否構成侵權已釐清之前提下進行考量。

另在 Ericsson v. D-link 案承審 O'Malley 法官認為，適用假設性協商法以決定 FRAND 權利金時，不能僅空泛將 15 個 Georgia-Pacific 參考因子多增加第 16 個參考因子即考量標準必要專利人有依 FRAND 條款進行授權之義務，O'Malley 法官認為基於個案事實之不同，使用假設性協商法以決定權利金時，Georgia-Pacific 參考因子應依個案事實再進行調整，故其在 Ericsson v. D-link 案



中所提出再行修正 Robart 法官所修正之 Georgia-Pacific 參考因子之假設性協商法以決定 FRAND 權利金，仍保留相當之個案調整空間，第 4 個、第 5 個參考因子 O'Malley 法官之見解與 Robart 法官之見解相同，認為第 4 個、第 5 個參考因子與標準專利權人之 FRAND 義務並不相容而無庸進行審酌，但就第 8 個參考因子專利產品之獲利能力、第 9 個參考因子專利技術之效用與優勢及第 10 個參考因子專利發明之本質及商業實施之特性，O'Malley 法官認為考量標準必要專利經納入為技術標準後，於實施技術標準時不可避免將使用該標準必要專利技術，且基於標準制定組織推廣技術標準之目的下，第 8 個、第 9 個及第 10 個參考因子與 FRAND 義務無關亦無庸進行考量，而其餘第 1 個、第 2 個、第 3 個、第 6 個、第 7 個、第 11 個、第 12 個、第 13 個、第 14 個、第 15 個參考因子則視個案事實再進行調整，本文認為雖 O'Malley 法官並未明確指出其餘參考因子是否適用 Robart 法官所修正之參考因子，而 O'Malley 法官於說明第 4 個及第 5 個參考因子與標準專利權人之 FRAND 義務不相容時參考 Robart 法官之見解，故除 O'Malley 法官特別指出第 8 個、第 9 個及第 10 個參考因子與 FRAND 義務無關而無庸進行考量者外，Robart 法官所提出就其餘參考因子之修正，應得適用之。而 Holderman 法官認為應鑑於專利有效性、專利必要性、是否構成專利侵權等考量進行參考因子修正之見解，O'Malley 法官認為無庸建立一個可通案適用鑑於標準專利權人 FRAND 義務下以假設性協商法決定合理權利金之參考因子，並駁回 D-Link 之主張，未具體指明是否援用 Holderman 法官之見解，然本文認為 O'Malley 法官似認為視個案事實再進行調整時，即可就專利是否有效、是否構成侵權、是否為實施技術標準所必要等情形進行考量，而保留較高之適用彈性。是以，O'Malley 法官之見解排除第 8 個、第 9 個及第 10 個參考因子於 Ericsson v. D-link 案中適用，或許於該案中有其特殊考量，但一概排除第 8 個、第 9 個及第 10 個參考因子之適用似非妥適，因第 8 個、第 9 個及第 10 個參考因子除 O'Malley 法官所認為之標準必要專利經納入為技術標準後，於實施技術標準時不可避免將使用該標準必要專利技術，且基於標準制

定組織推廣技術標準之目的而與 FRAND 義務無關外，亦有其餘參考價值存在，故應有適用之餘地。

細繹之，第 8 個參考因子為專利產品之獲利能力、商業上成功以及目前受歡迎的程度。然撇除掉因被納入技術標準之受歡迎程度者，專利產品之獲利與商業上成功，於考量 FRAND 權利金時第 8 個參考因子亦應有其參考價值存在。第 9 個參考因子為相較於近似功用之舊有方法或設備而言，專利技術之效用與優勢。然撇除掉因為符合技術標準所採用之方法或設備未具有效用與優勢之情形，亦有實施該技術標準時所使用之標準必要專利技術確時較標準實施者原採用之方法或設備具效用或優勢之情形存在之可能，故於考量 FRAND 權利金時第 9 個參考因子誠有其參考價值存在。第 10 個參考因子為專利發明之本質，專利權人所擁有和所生產該發明商業實施的特性，以及發明實施者因實施該發明之獲益。然為符合技術標準，標準實施者就標準必要專利技術所為之商業實施確實不可避免，雖有標準實施者僅係為符合技術標準而使用該標準必要專利技術，該標準實施者並未因使用標準必要專利技術而獲益之可能，然亦有標準實施者確有因使用該標準必要專利技術而獲益之可能，故於考量 FRAND 權利金時第 10 個參考因子仍有其參考價值存在。

## 二、 美國學說見解適用之評析：

而就美國 Sidak 教授所提出之兩步驟分析法，分為競爭性標準化產品分析以及專利技術特徵之貢獻價值分析兩個步驟。而誠如前述，本文認為 Sidak 教授所提出之方法須有一個次佳之技術標準來作為參考，以計算該技術標準之增量值以及所涉專利技術之貢獻值。除了前述如何評估次佳技術標準之價值、如何計算改良專利技術特徵之貢獻價值等難以確定之疑慮外，於 LTE 技術標準外之其他技術標準是否得比附援引該方式來計算權利金，尚非無疑。然鑑於我國有許多採用 LTE 技術標準之廠商，例如網通設備商 D-Link、行動通訊設備商 HTC、電腦品牌商 ASUS 與 ACER 等廠商，故 Sidak 教授所提出計算 LTE 技術

標準之 FRAND 權利金之方法，是否於我國 LTE 技術標準之授權實務上被採用，誠值探究。而後續 LTE 技術標準諸如 LTE Advanced、LTE Advanced Pro 等技術標準，理論上亦得適用此方法進行競爭性標準化產品分析以及專利技術特徵之貢獻價值分析來計算 FRAND 權利金，故於將來之授權實務上此方法是否於我國被採用，值得後續觀察。

另就 Siebrasse 與 Cotter 教授提出部分事前假設性協商法，係指於標準必要專利遭納入技術標準時，考量所有於侵權後裁判前可獲得之資訊後，倘標準專利權人與標準實施者達成授權協商時所約定之權利金費率，作為合理權利金費率。本文認為，倘就標準必要專利之價值以侵權後裁判前可獲得之資訊進行考量時，誠有將專利技術經納入技術標準而成為標準必要專利後之價值一併納入計算之嫌。此外，我國專利訴訟審判實務上就專利發明進步性之認定，亦有避免後見之明之意旨，部分事前假設性協商法之適用上既有產生後見之明，而將專利技術經納入技術標準而成為標準必要專利後之價值一併納入計算之可能，似非妥適。

此外，就 Lemley 及 Shapiro 教授所提出具拘束力的棒球式仲裁以簡化合理權利金計算，由雙方提出權利金數額進行挑選並提出相關之主張與證據予仲裁人，而仲裁人僅得於雙方所提出之權利金數額進行挑選而不得自行認定權利金數額。然具拘束力的棒球式的仲裁是否與我國法之相關規定相容，茲討論如下：於我國之爭端解決機制中，仲裁制度為訴訟外紛爭解決機制之一，得透過當事人訂立仲裁協議就現在或將來得和解之爭議約定進行仲裁<sup>322</sup>。我國仲裁制度就關於數額仲裁判斷之評議，於仲裁法第 32 條第 3 項定有明文：「關於數額之評議，仲裁人之意見各不達過半數時，以最多額之意見順次算入次多額之意見，至達過半數為止。」亦即就數額之評議，倘仲裁人無法達成過半數之意見者，則以仲裁人所評議數額中之中位數為準，而係由仲裁人於評議中提出數額

---

<sup>322</sup> 仲裁法第 1 條第 1 項、第 2 項：「有關現在或將來之爭議，當事人得訂立仲裁協議，約定由仲裁人一人或單數之數人成立仲裁庭仲裁之。前項爭議，以依法得和解者為限。」

並取所提出數額之中位數，似與 Lemley 及 Shapiro 教授所提出仲裁人僅得於各方所提出之權利金數額進行挑選而不得自行認定權利金數額之方法有間。此外，於我國之仲裁制度中，仲裁庭應予當事人充分陳述意見之機會，並應就當事人之主張為必要之調查<sup>323</sup>，故仲裁庭就當事人所主張之必要部分有應進行調查之義務，似與 Lemley 教授及 Shapiro 教授所提出由各方提出權利金數額進行挑選並提出相關之主張與證據，而由當事人自行負完全之舉證責任以說服仲裁人其所提出之權利金數額較為合理之方法似有未合。再者，於我國之仲裁制度中，仲裁程序與仲裁判斷之評議鑒於仲裁具有迅速、經濟、專業、秘密等優點雖採不公開原則<sup>324</sup>，而仲裁判斷是否得公開？主管機關法務部認為基於私法自治、契約自由原則，並參酌外國立法例原則上不公開例外於當事人同意時亦得公開，故基於當事人自主原則，倘當事人間有公開仲裁判斷之約定時，即得公開之<sup>325</sup>。而我國仲裁制度中，經當事人明示合意時得適用衡平原則進行仲裁判斷。而所謂之衡平仲裁，則係指經當事人明示合意時，仲裁人得不適用法律而逕為適用衡平原則來作為仲裁判斷之基礎。亦即當事人間之紛爭雖得適用相關法律規定，惟嚴格適用相關法律規定後，將產生欠缺具體個案公平之結果，而於仲裁判斷中不適用相關法律規定之任意規定而得改依仲裁庭主觀上認為公允善意之基準進行仲裁判斷<sup>326</sup>。是以，本文認為就前述仲裁法中就仲裁判斷數額之評議部分與仲裁庭調查證據之義務部分之相關規定，基於私法本質之私法自治與契約自由原則，得將其解為任意規定而得透過當事人間明示合意之約定而採用衡平原則並同意公開仲裁判斷，即得適用 Lemley 及 Shapiro 教授所提出具拘束力的棒球式仲裁於我國仲裁制度。雖我國得由契約之約定或當事人之合意而循仲裁程序解決紛爭，惟若契約中並無提付仲裁之約定或當事人並無進行仲

---

<sup>323</sup> 仲裁法第 23 條第 1 項：「仲裁庭應予當事人充分陳述機會，並就當事人所提主張為必要之調查。」

<sup>324</sup> 仲裁法第 23 條第 2 項：「仲裁程序，不公開之。但當事人另有約定者，不在此限。」、仲裁法第 32 條第 1 項：「仲裁判斷之評議，不得公開。」

<sup>325</sup> 詳見法務部法律字第 0960005036 號函。

<sup>326</sup> 詳見最高法院 93 年度台上字第 1135 號民事判決。

裁之合意時，即無循仲裁程序解決紛爭之可能。因此，似得使標準制定組織於智慧財產權政策中載明，標準專利權人與標準實施者就 FRAND 權利金費率之相關爭議，應循棒球式仲裁之方式解決紛爭，或於相關法令中明定標準專利權人與標準實施者就 FRAND 權利金費率之相關爭議，應提付棒球式仲裁，使得棒球式仲裁較被實際採用之可能。

### 三、 中國大陸與美國司法實務之比較與評析：

於中國大陸之司法實務上，在華為案中，廣東省高級人民法院提出於決定合理權利金時四個應考量之因素，茲簡化及與美國司法實務對照並整理如下表：

表 2 中國大陸與美國司法審判實務參考因子之比較表

	華為案所提出之參考因素	Microsoft v. Motorola 案、In re Innovation 案所提出之修正參考因子	Ericsson v. D-link 案所提出之修正參考因子
1	所獲得之權利金及類似授權之權利金，授權人與被授權人雙方之貢獻	1、2、6、8、11、13	1、2、6、11、13
2	專利之本質與專利技術所貢獻之價值	9、10	n/a
3	專利之品質與授權方式	3、7	3、7

4	侵權人貢獻與權利金之分配	12、15	12、15
---	--------------	-------	-------

由上，華為案似參考美國司法實務之案例，並整理歸納後而分為四項應考量之因素。華為案之第 1 項參考因素係指所獲得之權利金及類似授權之權利金，授權人與被授權人雙方之貢獻；其內涵對應 Microsoft v. Motorola 案或 In re Innovatio 案所提出之第 1 個、第 2 個、第 6 個、第 8 個、第 11 個、第 13 個修正參考因子；第 2 項參考因素係指專利之本質與專利技術所貢獻之價值；其內涵對應 Microsoft v. Motorola 案或 In re Innovatio 案所提出之第 9 個、第 10 個修正參考因子；第 3 項參考因素係指專利之品質與授權方式，其內涵對應 Microsoft v. Motorola 案或 In re Innovatio 案所提出之第 3 個、第 7 個修正參考因子；第 4 項參考因素係指侵權人貢獻與權利金之分配，其內涵對應 Microsoft v. Motorola 案或 In re Innovatio 案所提出之第 12 個、第 15 個修正參考因子，惟自判決時點觀之，Microsoft v. Motorola 案係於 2012 年 6 月 6 日公告，而 In re Innovatio 案係於 2013 年 10 月 3 日公告，均早於華為案於 2013 年 10 月 16 日之公告期日，故華為案具體究為參考 Microsoft v. Motorola 案或 In re Innovatio 案，並無法自判決內容得知。然華為案之第 1 個參考因素亦有考量專利產品之獲利能力，故第 1 項參考因素之內涵應包含第 8 個參考因子，而第 2 項參考因素既考量專利之本質與專利技術所貢獻之價值，故其內涵包含第 9 個、第 10 個參考因子，與 Ericsson v. D-link 案承審 O'Malley 法官所提出第 8 個、第 9 個、第 10 個參考因子與 FRAND 義務無關之見解不同，況 Ericsson v. D-link 案之判決係於 2014 年 12 月 4 日公告，晚於華為案 2013 年 10 月 16 日之判決公告期日，故華為案所提出之第 1 項、第 2 項參考因素並無參考 Ericsson v. D-link 案承審 O'Malley 法官見解之可能。

是以，本文認為華為案所提出四個參考因素之內涵，因 Ericsson v. D-link 案之判決公告期日晚於華為案之判決公告期日，故華為案所提出四項參考因素並無參考 Ericsson v. D-link 案承審 O'Malley 法官所提出之修正參考因子之可

能。而 Microsoft v. Motorola 案及 In re Innovatio 案判決之公告期日均早於華為案之判決公告期日，In re Innovatio 案承審 Holderman 法官係就 Microsoft v. Motorola 案承審 Robart 法官之見解更為細緻的分析，並指明專利之有效性、專利技術之必要性、是否構成侵權等疑義均應納入假設性協商之考量，此較細緻的分析，因華為案所提出之四個參考因素之內涵亦可相容，故本文認為華為案所提出之四個參考因素似為參考美國司法實務 Microsoft v. Motorola 案、In re Innovatio 案所提出之修正參考因子，並簡化歸納後提出。然必須指明者係第 14 項參考因子專家證人之意見，並無法涵蓋於華為案所提出之四個參考因素中，是否為刻意排除而回歸民事訴訟程序中得依職權或依申請而進行鑒定<sup>327</sup>，尚待後續司法實務發展之驗證。

#### 四、 英國司法實務適用之評析：

於英國司法審判實務上，在 Unwired Planet v. Huawei 案中，承審 Birss 法官係採用權利金比較法及由上而下法進行合理權利金費率之計算。然而，本文認為該案之案件事實較為特殊，Unwired Planet 公司之專利組合係自 Ericsson 公司繼承，而 Ericsson 公司恰好有完全包含該專利組合之授權契約可供參考，始得採用權利金比較法；另由上而下法須先對技術標準所涉所有標準必要專利人之專利組合合計之權利金費率進行估算。因此，除非有類似之背景事實存在，否則 Birss 法官所提出合理權利金費率之計算方式將不易操作。

#### 五、 Georgia-Pacific 參考因子分類方式之評析：

此外，有論者將 15 個 Georgia-Pacific 參考因子分為權利金額度直接相關或重要參考、專利本質與利用、權利金計算基準、專利權人之商業策略、綜合考量等五大類<sup>328</sup>，而基於其分類一併將 FRAND 義務下之修正參考因子，整理如

<sup>327</sup> 中華人民共和國民事訴訟法第 76 條：「當事人可以就查明事實的專門性問題向人民法院申請鑒定。當事人申請鑒定的，由雙方當事人協商確定具備資格的鑒定人；協商不成的，由人民法院指定。當事人未申請鑒定，人民法院對專門性問題認為需要鑒定的，應當委託具備資格的鑒定人進行鑒定。」

<sup>328</sup> 劉尚志，同註 169，頁 70。

下表：

表 3：Georgia-Pacific 參考因子分類之比較表

	Georgia-Pacific 參考因子之分類	Georgia-Pacific 參考因子	FRAND 義務下 之修正參考因子
第一類	權利金額度直接 相關或重要參考	1、2	1、2
第二類	專利本質與利用	10	10
第三類	權利金計算基準	8、9、11、12、 13	8、9、11、12、 13
第四類	專利權人之商業 策略	3、4、5、6、7	3、6、7
第五類	綜合考量	14、15	14、15

由上，以 Microsoft v. Motorola 案承審 Robart 法官以及 In re Innovatio 案承審 Holderman 法官所提出之修正參考因子為基準，撇除與 FRAND 義務不相容之第 4 個、第 5 個參考因子後，大致上仍得沿用其五大類之分類，惟第四類專利權人之商業策略現僅存第 3 個、第 6 個、第 7 個參考因子而應進行修正。本文認為得將第四類修正為專利權人之授權狀況，內容包含第 3 個參考因子之授權的性質及範圍、第 6 個參考因子之關注標準必要專利本身價值之衍生性或護航式銷售、第 7 個參考因子之專利之有效性，並考量專利之有效性是否已釐清之不同。

然與華為案所提出之四個參考因素相較，華為案之第 1 項參考因素係指所獲得之權利金及類似授權之權利金，授權人與被授權人雙方之貢獻；第 2 項參考因素係指專利之本質與專利技術所貢獻之價值；第 3 項參考因素係指專利之品質與授權方式；第 4 項參考因素係指侵權人貢獻與權利金之分配，而修正後五大類之分類方式分別為第一類權利金額度直接相關或重要參考、第二類專利



本質與利用、第三類權利金計算基準、第四類專利權人之授權狀況、第五類綜合考量，兩者間並無法直接對應。然就兩種分類方式之內涵而言，本文認為假設性協商法之一大優點在於彈性，故兩種分類方式並無優劣之分，於不同產業操作時或許會有各自之優勢存在。

## 六、 小結：

綜上，本文認為於我國面臨 FRAND 權利金之計算時，於非訟程序中得採用具拘束力的棒球式仲裁模式，透過當事人之約定並明示合意以衡平仲裁原則進行仲裁判斷，仲裁人即得採用具拘束力的棒球式仲裁所提出之方法來做成仲裁判斷以決定 FRAND 權利金。而於訴訟程序中，關於合理權利金之計算，得透過權利金基礎乘以權利金費率所得之金額作為合理權利金數額。就權利金基礎而言，本文認為得援用整體市場價值原則作為判斷標準，視該專利技術是否為使用該專利技術整個產品之市場需求基礎而定，倘該專利技術係使用該專利技術整個產品之市場需求基礎時，專利權人得以整個產品之獲利作為權利金之計算基礎；反之，倘該專利技術並非使用該專利技術整個產品之市場需求基礎者，則不得以整個產品之獲利作為權利金之計算基礎，而應以專利技術對產品價值貢獻部分作為計算基礎，並就專利技術對產品之貢獻進行分配<sup>329</sup>。然就權利金費率而言，美國、中國大陸之司法實務上多進行假設性協商法之操作以決定合理權利金費率，並視個案事實進行參考因子之修正與調整。

---

<sup>329</sup>詳見本章第一節第三小節。

## 第五章 結論

於我國法中 FRAND 允諾之法律性質為何？本文認為，鑑於前述契約說、要約說、要約之引誘說、利益第三人契約說等各個不同見解之缺憾，相較而言，就法體系之相容性與貫徹標準制定組織智慧財產權政策之目的，就 FRAND 允諾法律性質應以誠信原則之角度進行詮釋較為妥適。基此，標準專利權人向標準制定組織允諾依 FRAND 條款對標準實施者進行授權時，標準專利權人與標準制定組織間成立契約關係。因標準實施者並非契約主體，理論上不得請求標準專利權人履行其 FRAND 義務(因標準專利權人係對標準制定組織才負有 FRAND 義務)。是以，基於誠信用則限制及內容控制的功能，可將標準專利權人之 FRAND 義務作為標準專利權人其專利行使之內在界線，並基於誠信原則補充的功能創設標準實施者得請求標準專利權人履行其 FRAND 承諾之義務。

於侵害標準必要專利損害賠償相關爭議之處理，本文認為，於雙方當事人有提付仲裁之約定或進行仲裁之合意時，倘雙方當事人明示合意以衡平仲裁原則進行仲裁判斷時，仲裁人即得採用具拘束力的棒球式仲裁所提出之方法來做成仲裁判斷以決定 FRAND 權利金。而於訴訟程序中，以合理權利金法進行損害賠償之計算時，就權利金基礎而言，法院得援用整體市場價值原則作為判斷標準；而就權利金費率而言，法院得審酌國外之裁判所提出之修正參考因子進行假設性協商法之操作以決定 FRAND 權利金費率，並視個案事實考量是否再對參考因子進行修正。

迄今美國之司法審判實務中，進行假設性協商法之操作以決定合理權利金費率時，係視個案事實並考量標準專利權人之 FRAND 義務，而對 Georgia-Pacific 參考因子進行修正與調整，目前尚未有通案性之修正參考因子而得全面適用於 FRAND 權利金費率之計算。而中國大陸之司法審判實務上，似參考美國司法審判實務中進行假設性協商法之操作以決定合理權利金費率之模式，並

就美國司法審判實務上所提出之修正參考因子再自行整理歸納分類而行簡化，中國大陸之司法審判實務後續是否與美國之司法審判實務相同，而視個案情形再就所簡化之參考因子進行修正與調整，尚待後續觀察。執此，參酌前述國外之司法審判實務，目前尚未有通案性之修正參考因子而得全面適用於 FRAND 權利金費率之計算，仍係視個案情形進行修正與調整，本文認為此乃假設性協商法本身之特性使然，其本身即有抽象之不確定性存在以保持彈性而得適用於不同之案件中，故我國司法審判實務將來倘面臨相關爭議而欲進行假設性協商法之操作以決定 FRAND 權利金費率時，得參考國內外之相關案例與相關學術論著，並審酌與承審案件事實之相似程度而作為實質裁判內容之參考。



## 第六章 參考文獻

### 一、中文部分

#### (一)書籍

王澤鑑，民法總則，2001年10月6刷。

王澤鑑，債法原理第一冊，2001年。

王澤鑑，民法學說與判例研究第一冊，2002年3月。

孫森焱，民法債編總論，1999年。

謝銘洋，智慧財產權法，2014年8月。

#### (二)期刊文獻

王立達，智慧財產權人擴張權利金收取標的之研究－以美國競爭規範之區別處理為中心，公平交易季刊，第19卷第3期，2011年7月，頁33-80。

沈宗倫，專利侵害責任範圍因果關係的合理詮釋與再建構，科技法學評論，第8卷第1期，2011年2月，頁1-56。

沈宗倫，以合理權利金為中心的新專利損害賠償法制－評智慧財產法院九十八年度民專上易字第十五號判決及其初審法院判決，月旦法學雜誌，第211期，2012年12月，頁178-199。

沈宗倫，標準必要專利之法定授權與專利權濫用——以誠實信用原則為中心，政大法學評論(已接受刊登)，頁1-53。

李昂杰，淺介「技術標準制定」與「專利聯盟之交錯」，科技法律透析，第15卷第8期，2003年8月，頁4-9。

李素華，技術標準制定之競爭法規範與調和，東吳法律學報，第15卷第1期，2003年8月，頁117-178。

李素華，專利權行使與公平交易法——以採用技術標準之關鍵專利為中心，公平交易季刊，第16卷第2期，2008年4月，頁85-121。

- 林金榮，美國最高法院 Illionis Tool Works 判決評析與權利金計算基礎之研究，萬國法律，第 196 期，2013 年 8 月，頁 22-28。
- 林金榮，美國上訴巡迴法院 PRINCO 案聯席判決評析—基於權利金計算基礎與其不當擴張之論點，月旦法學雜誌，第 222 期，2013 年 11 月，頁 145-160。
- 林金榮，專利授權教戰守則：授權誠信條款 F/RAND 介紹 – Microsoft v. Motorola 專利訴訟判決談起，月旦法學雜誌，第 238 期，2015 年 3 月，頁 223-243。
- 孫森焱，論懸賞廣告，律師雜誌，第 240 期，1999 年 9 月，頁 20-27。
- 黃茂榮，法律行為與契約之締結(一)，植根雜誌，第 26 卷第 3 期，2010 年 3 月，頁 22-34。
- 黃惠敏，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，第 36 期，2016 年 6 月，頁 171-243。
- 葉雲卿，自願性承諾對於標準專人權利限制法理之形成—FRAND 條款承諾之法效力，萬國法律，第 192 期，2013 年 12 月，頁 81-92。
- 楊宏暉，論 FRAND 授權聲明之意義與性質，月旦民商法雜誌，第 50 期，2015 年 12 月，頁 67-86。
- 楊益昇，技術標準制定(standard setting)問題初探，科技法律透析，2003 年 3 月，頁 4-7。
- 劉尚志、陳瑋明、賴婷婷，合理權利金估算及美國聯邦巡迴上訴法院之判決分析，專利師，第五期，2011 年 4 月，頁 66-85。

### (三)司法判決

- 北京知識產權法院(2015)京知民初字第 1194 號判決。
- 智慧財產法院 98 年度民專上易字第 25 號民事判決。
- 智慧財產法院 99 年度民商上字第 1 號民事判決。
- 智慧財產法院 99 年度民專上更(一)字第 10 號民事判決。

智慧財產法院 99 年度民專訴字第 59 號民事判決。

智慧財產法院 99 年度民專訴字第 66 號民事判決。

智慧財產法院 99 年度民專訴字第 156 號民事判決。

智慧財產法院 100 年度民專上字第 53 號民事判決。

智慧財產法院 100 年度民專上字第 57 號民事判決。

智慧財產法院 100 年度民專訴字第 119 號民事判決。

智慧財產法院 101 年度民專上字第 41 號民事判決。

智慧財產法院 101 年度民專上字第 50 號民事判決。

智慧財產法院 102 年度民專上字第 3 號民事判決。

智慧財產法院 102 年度民專上字第 52 號民事判決。

智慧財產法院 102 年度民專上字第 65 號民事判決。

智慧財產法院 104 年度民商上字第 22 號民事判決。

智慧財產法院 105 年度民商上字第 7 號民事判決。

最高法院 61 年度台上字第 964 號民事判例。

最高法院 93 年度台上字第 1135 號民事判決。

最高法院 104 年度台上字第 552 號民事判決。

最高法院 104 年度台上字第 671 號民事判決。

最高法院 104 年度台上字第 1343 號民事判決。

最高法院 104 年度台上字第 2480 號民事判決。

最高法院 106 年度台上字第 354 號民事判決。

廣東省高級人民法院(2013)粵高法民三終字第 305 號判決。

## 二、外文部分

### (一)期刊文獻

- Aaron G. Fountain, Penny L. Prater Maya & Prakash Choksi, *Standard-essential Patents and the RAND Requirement: Recent Decisions on Reasonable and Nondiscriminatory Royalties*, 20 NO. 10 CYBERSPACE LAWYER NL 4 (2015).
- Colleen V. Chien & Mark A. Lemley, *Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest*, 98 CORNELL. L. REV. 1(2012).
- D. Daniel Sokol & Wentong Zheng, *FRAND in China*, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 71 (2013).
- Damien Geradin, *The Meaning of “Fair and Reasonable” in the Context of Third-Party Determination of FRAND Terms*, 21 GEO. MASON L. REV. 919 (2014).
- Daryl Lim, *Standard Essential Patents, Trolls, and the Smartphone Wars: Triangulating the End Game*, 119 PENN. ST. L. REV. 1 (2014).
- David G. Epstein & Alexandra W. Cook & J. Kyle Lowder & Michelle Sonntag, *Third-Party Beneficiaries An “APP” for Third Party Beneficiaries*, 91 WASH. L. REV. 1663 (2016).
- J. Gregory Sidak, *Apportionment, Frand Royalties, and Comparable Licenses after Ericsson v. D-link*, 2016 U. ILL. L. REV. 1809 (2016).
- J. Gregory Sidak, *Ongoing Royalties for Patent Infringement*, 24 TEX. INTELL. PROP. L.J. 161 (2016).
- J. Gregory Sidak, *The value of A standard versus the value of standardization*, 68 BAYLOR L. REV. 59 (2016).
- Jiaqing “Jack” Lu, *The 25% Rule Still Rules: New Evidence from Proforma Analysis in Royalty Rates*, 46 LES NOUVELLES 14 (2011).
- Jorge L. Contreras, *From Private Ordering to Public Law: The Legal Frameworks Governing Standard-Essential Patents*, 30 HARV. J.L. & TECH. 211 (2013).

Jyh-An Lee, *Implementing the FRAND Standard in China*, 19 VAND. J. ENT. & TECH. L. 37 (2016).

Mark A. Lemley, *A Rational System of Design Patent Remedies*, 17 STAN. TECH. L. REV. 219 (2013).

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

Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TX. L. REV. 1991 (2007).

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

Melvin Aron Eisenberg, *Third-Party Beneficiaries*, 92 COLUM. L. REV. 1358 (1992).

Norman V. Siebrasse & Thomas F. Cotter, *A New Framework for Determining Reasonable Royalties in Patent Litigation*, 68 FLA. L. REV. 929 (2016)

Norman V. Siebrasse & Thomas F. Cotter, *The Value of the Standard*, 101 MINN. L. REV. 1159 (2017).

Ove Granstrand, Marcus Holgersson, *The 25% Rule Revisited and a New Investment-Based Method for Determining FRAND Licensing Royalties*, 47 LES NOUVELLES 188 (2012).

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

Thomas H. Cotter, *Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 311 (2014).

## (二)司法判決

*Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc.*, 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012)

*Apple, Inc. v. Samsung, Inc.*, 926 F. Supp. 2d 1100 (N.D. Cal. 2013).



Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] May 6, 2009, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 747 (749), 2009 (Ger.), translated in 41 INT'L REV. INTELL. PROP. & COMPETITION L. 369 (2010).

*Cornell University v. Hewlett-Packard Co.*, 609 F.Supp.2d 279 (N.D.N.Y. 2009)

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

*Garretson v. Clark*, 111 U.S. 120 (1884).

*Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F.Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)

*Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.*, 547 U.S. 28 (2006)

*In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation*, No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609 1 (N.D. Ill. 2013)

*Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

*Microsoft Corp v. Motorola, Inc.*, 864 F. Supp. 2d 1023 (W.D. Wash. 2012).

*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823JLR., 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. 2013)

*TWM Mfg. Co. Dura Corp.*, 789 F. 2d 895 (Fed. Cir. 1986).

*Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011).

*Unwired Planet International Ltd. v. Huawei Technologies Co. Ltd.*, [2017]EWHC 711 (Pat), 97 (the UK High Court of Justice Chancery Division Patents Court)

*Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.*, 401 U.S. 321 (1971)

### (三)其他資料

Cui Guobin, *Standard-Essential Patents and Injunctive Relief*, PATENT LAW IN GREATER CHINA 340 (Stefan Luginbuehl & Pater Ganea eds., 2014).

Federal Trade Commission, *The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition*, 212 (Mar. 2011).

Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-

R/ISO/IEC 2015.

IEEE-SA Standards board bylaws 2015.

Press Release, European Comm'n, Antitrust: Commission Sends Statement of  
Objections to Samsung on Potential Misuse of Mobile Phone Standard-Essential  
Patents (Dec. 21, 2012)

