

2024

標準必要專利動態調查報告

-英國標準必要專利資源中心介紹

符合技術標準的產品通常涉及龐大的市場。因此，當專利權人或實施者在使用或主張標準必要專利時產生爭議，將對產業及經濟帶來重大影響。為了協助產業應對這一挑戰，智慧局將密切關注各國有關標準必要專利的最新事件及政策動態，通過收集網路上公開的相關新聞訊息，進行動態分析與整理，累積有關標準必要專利爭議的觀點和知識庫，幫助外界了解國際趨勢及政策發展，以協助產業快速調整應對外國政策或法律立場。



經濟部
智慧財產局

中華民國 113 年 11 月

近年來，國內面臨越來越多的標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）授權問題，對產業發展構成挑戰，且國際各國的 SEP 新政策對我國產業和競爭力影響深遠。此外，5G 產業、IoT 物聯網是國內重點產業，SEP 對技術進步和產業發展至關重要，惟授權問題相對複雜，易引發紛爭與訴訟。國內企業在面對 SEP 授權及訴訟時，如果缺乏對 SEP 制度和政策的了解將處於不利地位。為協助產業應對此項挑戰，智慧局將密切觀察各國關於 SEP 之最新事件或政策動態，透過蒐集網路公開之 SEP 相關新聞訊息，動態分析整理，累積 SEP 爭議問題觀點與知識庫，提供外界了解國際動向和政策發展，期能協助產業迅速調適外國政策或法律立場。

目錄

一、 前言	3
二、 資源中心概述	5
三、 技術標準與標準發展組織（Technical Standards and Standard Development Organisations）	9
四、 標準必要專利授權（Standard Essential Patent Licensing） ...	15
五、 標準必要專利授權中的爭議解決與補救措施（Dispute resolution and remedies in Standard Essential Patent Licensing）	21
六、 附加資源（Additional resources）	25
七、 各界評價與結語	27

一、 前言

英國智慧財產局（UK Intellectual Property Office，下稱 UKIPO）為提供標準必要專利（Standard Essential Patent，SEP）的綜合資訊，於今(2024)年 7 月 22 日推出一站式標準必要專利資源中心（One-stop SEPs Resource Hub，下稱資源中心¹），將目前日益增多的標準必要專利相關資訊集結整合，提供各界參考。

本季的標準必要專利動態調查報告將介紹資源中心所提供之資訊內容，供讀者對於資源中心能有初步認識，進而在面臨相關議題時，能迅速取得相關資源作為參考。

資源中心所提供之資訊分成 4 大部分，在每一部分中分別記載當面對標準必要專利議題時，可能會遭遇的各種問題、相關詞彙，以及如何應對之指南。

第一部分：技術標準和標準發展組織

第二部分：標準必要專利授權

第三部分：標準必要專利授權中的爭議解決和補救措施

第四部分：附加資源，包含英國標準必要專利判例、詞彙表與國外標準必要專利資訊連結

資源中心依照標準必要專利議題的時間順序，第一部分介紹標準必要專利於標準開發時所需遵守的標準發展組織（Standard Development Organization，SDO）智慧財產權政策；第二部分介紹標準必要專利取得專利權後在授權時須注意之原則；第三部分則在探討標準必要專利授權過程中，若發生爭議時可尋求之解決及補救措施。各部分之說明希望能幫助企業了解它們可能與標準必要專利生態系

¹ <https://www.gov.uk/government/collections/seps-resource-hub>

統的各個方面相互作用之處，以及如何更有自信的處理標準必要專利的相關問題。

資源中心特別提到所提供之資訊僅供參考，不構成法律、商業、財務或其他專業建議，並且不應在進行與智慧財產相關的商業、法律或其他決策時依賴其所提供之資訊。UKIPO 亦表示資源中心不能替代適當的法律建議，其將盡所有努力以確保提供的資訊準確且最新，但對於任何錯誤或遺漏並不承擔法律責任。

二、 資源中心概述

2022 年，UKIPO 向大眾徵求意見，收集有關標準必要專利生態系統如何運作的事實依據²，用於回應市場運作、標準制定和智慧財產權的作用，及圍繞標準必要專利授權和爭議解決的問題等重要問題。

2023 年，UKIPO 持續了解標準必要專利生態系統中創新小型企業所面臨的挑戰。針對中小企業、小型和中型企業（SMEs, small-cap and mid-cap businesses）進行問卷調查，使其更了解哪些措施對這些企業有效。

2024 年，UKIPO 持續從事其他事實依據的收集活動，包括委託研究以及正式和非正式的公司與法人參與。

UKIPO 發現標準必要專利生態系統極其複雜，存在一些需要解決的挑戰，以實現更大的平衡並改善市場的整體運作。所確定的挑戰之一是缺乏透明度。第二是爭議解決服務難以有效利用。第三則是涉及標準必要專利持有者和標準必要專利實施者之間存在的知識和資訊落差。

資源中心的推出是 UKIPO 一系列非監管措施的一部分，旨在解決其中部分挑戰，目標是希望：

- 幫助實施者，特別是中小企業，更了解標準必要專利生態系統和公平、合理和非歧視（FRAND）授權
- 提高生態系在定價和必要性方面的透明度
- 提高爭議解決（包括仲裁和調解）的效率

² Standard Essential Patents and Innovation: Call for views
<https://www.gov.uk/government/consultations/standard-essential-patents-and-innovation-call-for-views/standard-essential-patents-and-innovation-call-for-views>

2024 年 5 月，UKIPO 和美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）簽署一份備忘錄，合作進行標準必要專利工作。備忘錄將使兩局能夠就標準必要專利相關事宜進行合作，包括擴大活動範圍以提高對標準必要專利問題的認識，並共同努力實現國際協調的目標。相關內容可參考 2024 年第 2 季各國標準必要專利相關政策動態報導³。

- **第一部分：技術標準與標準發展組織（Technical Standards and Standard Development Organisations）**

標準必要專利授權程序始於技術標準的開發，而技術標準使得技術更加安全且可相互運作（safe and interoperable）。

技術標準可以涉及在不同品牌之間及跨國界無縫通訊的手機、可更新最新交通訊息的汽車、無人駕駛汽車與無人機、數位醫療與智慧家庭等領域。

第一部分說明標準定義、標準化的過程以及什麼是標準必要專利。同時，還提供一些關於標準發展組織的入門資訊。

- **第二部分：標準必要專利授權（Standard Essential Patent Licensing）**

智慧財產之授權可能令人望而生畏，特別是對於新接觸授權過程的企業而言。因此，第二部分說明管理標準必要專利授權的法律框架，包括在公平、合理和非歧視性（FRAND）條款下的授權。

第二部分概述典型的智慧財產授權談判過程中的步驟以及授權標準必要專利所伴隨而至的複雜性。此部分提供如何獲取授權的指導，介紹常用的授權模式，並指出何時可能需要尋求技術或法律建議。此部分也適當指引到目前可用的進一步相關專業服務或資源，以幫助授權談判各方順利進行。

³ <https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-974559-f4c4d-1.html>

• **第三部分：標準必要專利授權中的爭議解決與補救措施（Dispute resolution and remedies in Standard Essential Patent Licensing）**

並非所有標準必要專利授權談判都能如預期地順利進行，其中一方可能會發現自己與另一方在所提條款的合理性上存在分歧，這些分歧可透過利用現有的爭議解決服務來調解，甚至解決。重要的是，在將爭議訴諸法院之前，可以考慮多種服務以兼顧效率和成本效益的方式解決爭議。

有時候替代爭議解決（alternative dispute resolution，ADR）服務本身無法解決爭議，其中一方或雙方可能決定需透過法院訴訟，由法官來解決爭議，其原因可能因案件而異。但就標準必要專利而言，通常是由於雙方無法就公平的授權費率達成共識。

第三部分主要包括：

- 1、標準必要專利授權中可能出現的典型爭議
- 2、可用之不同形式的 ADR 服務
- 3、爭議各方可能有權獲得的救濟措施，如禁制令（injunction）及禁訴令（anti-suit injunction，ASI）

• **第四部分：附加資源（Additional resources）**

第四部份資源中心提供相關連結，連結至未包含在指南前三部分中的其他資源，這些資源將對試圖參與標準必要專利生態系統的英國企業有所幫助。附加資源包括：

詞彙表：提供在資源中心的指南中使用的 39 個標準必要專利相關詞彙與詞彙的解釋。

英國判例法（UK case law）：提供涉及標準必要專利的相關英國案例的表格，概述英國法院處理過的各種標準必要專利問題，並連結到完整的法院判決。另包括全球標準必要專利爭議案件的指引。此外，

關於英國以外的標準必要專利判例，則提供了 WIPO 的資料庫 (WIPO Lex Database) 連結。

國際指引：指引有關國際專利申請的訊息，並指引至其他司法管轄區或機構提供的特定於標準必要專利的訊息。其中包含如何在英國國外保護專利，及各國法院或智慧財產局發布之資源。

此外，針對第一部分~第三部分 UKIPO 還製作簡短影片⁴，協助使用者對每一部分迅速掌握每一個部份介紹之內容。

接下來將以獨立章節詳盡介紹四大部分。

⁴ 第一部分影片 <https://youtu.be/CiRnNU-ENxA>

第二部分影片 <https://youtu.be/zlgU7dD1qFA>

第三部分影片 https://youtu.be/lX_NckSQK9I

三、 技術標準與標準發展組織 (Technical Standards and Standard Development Organisations)

本篇涉及技術標準和標準發展組織，描述標準必要專利流程中的典型第一步，共有 9 小節，分別為：

1. 技術標準與標準化 (Technical standards and standardisation)
2. 何謂標準必要專利 (What are Standard Essential Patents (SEPs)?)
3. 標準應用的關鍵技術領域 (Key technology areas where standards are used)
4. 標準發展組織的揭露和聲明過程 (The disclosure and declaration process at Standard Development Organisations (SDOs))
5. 標準發展組織的智慧財產權政策 (SDOs' Intellectual Property Rights (IPR) policies)
6. 英國企業利益關聯的標準發展組織概述 (An overview of SDOs of interest to UK businesses)
7. UKIPO 標準必要專利資源中心指南延伸閱讀 (Further IPO SEPs Resource Hub Guidance)
8. 免責聲明 (Disclaimer)
9. 附錄 (Annexes)

1. 技術標準與標準化 (Technical standards and standardisation)

該指南將重點放在「技術標準」，有時也稱為「技術相互操作標準」。技術標準是集體和自願同意的方式，規定了無論產品由誰製造，技術之間將如何互動。技術標準是對一個理念、產品、服務或做事方

式的技術描述的協議，當需要與他人分享理解時使用。

這些通常由標準發展組織制定，這些組織的成立目的是創建標準，並接收來自行業、政府、學術界和其他技術專家的意見。

該指南以一流程圖描述了開發一個假設技術標準的生命週期概述，包含提案階段(proposal phase)、發展階段(development phase)、最終起草和編輯階段(final drafting and editorial phase)、核准階段(approval phase)、標準的實施和使用(implementation and use of standards)與維護階段(maintenance phase)。說明標準的開發需要時間，標準可能會經歷多次迭代才能達成最終版本的共識，但一般來說，需要大約 5 年時間，且 5 年的變化可能與技術複雜性和行業參與度相關。

2. 何謂標準必要專利

專利是一種授予發明的排他性權利，用於保護新的發明，無論是產品或方法或兩者並列。專利允許持有人在一定期限內阻止他人未經授權使用專利技術。標準必要專利是一般專利的一種，唯一區別在於其對於實踐一個自願且集體制定的標準是必不可少的。此外，標準必要專利的持有人可以承諾在公平、合理且非歧視性的條款(FRAND)下，依據標準發展組織的智慧財產權規則，授予他人使用其專利的權利。

在沒有法院判定專利是否為標準必要專利的情況下，有多種定義可以幫助判斷一項專利是否對標準的實施至關重要，這被稱為專利的「必要性」。例如，歐洲電信標準協會(ETSI)對於必要性有明確定義。根據 ETSI 的智慧財產權政策，在智慧財產權的觀念上，必要智慧財產權(Essential IPR)是指在技術上無法迴避該智慧財產權來製造、銷售、出租、使用或操作符合標準的設備或方法。

標準必要專利的定義是保護對實施標準至關重要的技術的專利。

當一項標準最終確定後，其相關的智慧財產權通常會對外授權。標準發展組織通常會尋求標準必要專利持有人自願承諾，在 FRAND 條款下授權其標準必要專利。這些標準發展組織的智慧財產權政策會詳細說明標準必要專利授權的各種選項，並在標準必要專利授權指導中進一步討論。

3. 標準應用的關鍵技術領域

雖然許多標準不涉及使用專利技術，但在電信和消費電子領域經常容易發現標準必要專利。以下是一些關鍵技術領域：電信、數位視訊與音樂壓縮、消費電子、汽車、健康照護與醫療設備、半導體與電子，以及其他如國防、工業連接機械、機器人、保全、智慧家庭和智慧城市、航太等。

4. 標準發展組織的揭露和聲明過程

本節首先介紹在標準制定過程中專利揭露（disclosure）與聲明（declaration）的概念。「揭露」是指專利持有人通知標準發展組織哪些專利可能對標準的實施至關重要。「聲明」則是專利持有人承諾讓其專利可供標準實施使用的承諾。不同的標準發展組織對於揭露和聲明的要求有所不同，且許多技術標準在標準最終確定前，可能涉及大量的標準必要專利，但最終可能有部分專利並非真正必要。

進一步探討具體揭露與全面揭露的概念。一些標準發展組織要求參與者具體揭露專利，而另一些組織則允許或要求全面揭露，涵蓋任何可能對標準至關重要的智慧財產權。全面揭露下，因為缺乏具體專利資訊，因此評估揭露專利的數量、範圍和價值變得更加困難。此外，本節亦說明標準發展組織如何處理這些揭露，並提供查詢已揭露的標準必要專利的資源。

接著介紹如何判定揭露的標準必要專利是否真正「必要」。這一過程相當複雜，可能涉及專利權利要求與標準規範的比對分析、專利

是否被實際應用於標準的實施，以及專利是否涵蓋相關產品或過程等技術和法律分析。通常，專利是否真正必要，最終需由法院或仲裁機構來判定。

最後，提到專利池中的專利可能會經過第三方專家的獨立評估，尤其是在專利被認為是標準必要的情況下。專家可能會提供非約束性的意見，以協助判斷是否需要授權，以及專利在標準中的重要性和價值。當專利有效性及侵權與否存在爭議時，法院或仲裁機構將依賴技術專家的證據來解決爭議。

5. 標準發展組織的智慧財產權政策（SDOs' Intellectual Property Rights (IPR) policies）

智慧財產權是指人類智力創作的成果，如發明、文學和藝術作品、設計，以及在商業中使用的符號、名稱和圖像。法律保護智慧財產權，透過專利、著作權和商標等方式，讓創作者能夠獲得認可或財務利益。智慧財產權制度旨在平衡創新者的利益與公眾利益，營造一個鼓勵創意與創新的環境。

標準發展組織的智慧財產權政策在確保標準的使用和存取方面扮演著關鍵角色。這些政策管理著成員在標準制定過程中所擁有的專利、著作權和其他智慧財產權，目的是鼓勵創新，確保技術能儘早實施，並確保專利權人因參與標準化過程的投入而獲得合理的回報。每個標準發展組織都有其獨特的規則和程序，這些規則通常取決於所開發的技術類型。

並非所有的標準發展組織都要求參與者對其專利進行授權，或揭露在標準制定過程中產生的、被認為對標準實施至關重要的智慧財產權。例如，全球資訊網協會（World Wide Web Consortium，W3C）提供免權利金的授權，電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers，IEEE）則不要求參與者揭露屬於標準一部分的專利，而網際網路工程任務組（Internet Engineering Task Force，IETF）

則沒有授權承諾，但希望參與者提供自己對標準必要專利可取得性（accessibility）的保證。

大多數標準發展組織的智慧財產權政策要求成員自願承諾以公平、合理且非歧視性的條款(FRAND)授權其標準必要專利。FRAND概念係在確保針對特定標準的所有智慧財產權的授權條件能符合某些標準，從而平衡透過專利保護激勵創新與確保專利技術可用性之間的需求。這些政策的目的是確保技術標準能迅速實施，讓消費者能以合理價格購買嵌入標準化技術的產品。

然而，具體的授權條款是由個別的協議雙方或透過專利池來協商決定。一些免權利金的標準，則由標準發展組織及其成員商定商業條款。標準必要專利授權的商業條款決定及其促成，非屬標準發展組織的職責範圍。

6. 英國企業利益關聯的標準發展組織概述（An overview of SDOs of interest to UK businesses）

標準化過程是在相關的標準化機構內部制定的。全球有數百個不同層級的標準發展組織，包括國家級、歐洲級和國際級：

- 國家級：英國標準協會是英國的國家標準機構。
- 歐洲級：歐洲標準委員會(CEN)負責開發和推廣歐洲的通用標準，與其 34 個成員國及其他歐洲和國際夥伴合作。
- 國際級：國際標準化組織(ISO)負責制定和推廣全球標準。

參與標準制定的過程涉及與標準發展組織合作並貢獻於技術標準的創建和持續發展。公司可以透過一些方式積極參與標準開發過程，例如：識別相關的標準發展組織、加入成為會員、參與工作小組、貢獻技術專長，以及參與共識建立等。

標準工作對業務可能非常有價值，但也可能需要大量資源。應了解標準發展組織的政策和流程，它們對業務可能的影響與成本評估。

本節建議企業應保持資訊更新，隨時關注行業內的標準化活動的發展，參加標準發展組織的會議及研討會，了解新興標準、趨勢及實務，對業務和產品開發有相當助益。

7. UKIPO 標準必要專利資源中心指南延伸閱讀 (Further IPO SEPs Resource Hub Guidance)

本節提供 UKIPO 的附加資源連結，包含電子郵件聯絡方式、官方網站、線上支援工具、商業動態、歐洲專利局專利與標準網站、世界智慧財產權組織等。

8. 免責聲明 (Disclaimer)

資源中心所提供的資訊僅供參考，不構成法律、商業、財務或其他專業建議，也不應僅依賴所提供之資訊做出與智慧財產相關的商業、法律或其他決策。UKIPO 不對使用此資訊可能造成的後果負責。應尋求適當的專業建議。資源中心不能取代正確的法律建議，將盡力確保所提供的資訊準確且更新至出版之時，但不對任何錯誤或遺漏承擔法律責任。

9. 附錄 (Annexes)

本節提供侵權對照表之範例 (Example of a claim chart) 與英國企業感興趣之 14 個標準發展組織列表 (List of SDOs of interest to UK businesses)，還提供加入及聯絡方式，與相關智慧財產權政策文件連結。

四、標準必要專利授權 (Standard Essential Patent Licensing)

本篇介紹標準必要專利的授權談判過程，描述標準必要專利在授權談判時應如何進行，以及應該注意哪些地方，共有 7 小節，分別為

1. 標準必要專利授權 (Standard Essential Patent Licensing)
2. 標準必要專利授權類型 (Types of SEP licensing)
3. 標準必要專利授權在價值鏈的哪個部分進行? (Where in the value chain does licensing of SEPs take place?)
4. 典型的智慧財產授權流程與 FRAND 談判過程 (Typical IP licensing journey & FRAND negotiation process)
5. FRAND 權利金計算方法 (‘FRAND’ Royalty rate calculation methodologies)
6. UKIPO 標準必要專利資源中心指南延伸閱讀 (Further IPO SEPs Resource Hub Guidance)
7. 免責聲明 (Disclaimer)

其中第 6 及第 7 節與技術標準與標準發展組織篇中對應章節內容相同，以下不再重複介紹。

1. 標準必要專利授權 (Standard Essential Patent Licensing)

智慧財產權可被購買、出售或授權。授權是一種合約，智慧財產權擁有者同意被授權人從事原本構成侵權的行為，例如專利的持有人擁有獨家權利製造、銷售或使用其發明。若進行前述行為時沒有取得專利持有人的同意，即構成侵權行為。授權協議通常會包括被授權人需支付費用的條款，以及規定授權範圍、使用領域、適用區域和授權期間等細節。對於標準必要專利，授權能幫助持有人獲得專利技術的

價值回報。

標準必要專利是保護技術實施標準所需的專利。標準必要專利授權能促進專利技術的應用，並為持有人提供投資回報。許多國際公司，尤其來自美國、歐盟和中國大陸的企業，擁有在英國獲准的標準必要專利。在某些技術或產業中，實施人可能不需要直接從標準必要專利持有人那裡取得授權。例如，某些元件的銷售商已經取得授權，產品製造商則不需再獲取額外的授權。

英國的標準必要專利法律框架與普通專利相同，目前並無特定法律規範標準必要專利的授權。英國專利法，如 1977 年專利法，為專利保護與執行提供法律依據。契約法則適用於所有授權協議，並包含立法和判例法的混合體。競爭法，如 1998 年競爭法，則防止反競爭行為，確保企業在公平的環境下運行，禁止濫用市場支配地位。競爭與市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）是英國主要的競爭法執法機構。

公平與合理的條款通常需一起解讀，而非獨立理解。FRAND 授權條款的基本原則是避免反競爭行為，並對專利持有人和被授權人都保持合理性，確保雙方都不會取得不公平的優勢。例如，不公平的條款可能包括要求被授權人購買不需要的專利組合（稱為「綁定銷售」）或設定過於嚴格、具有反競爭性的條件。

授權條款應適當地回報專利權人的研發投資，但不應過度。例如，授權費用和其他條款應反映標準中所包含的專利技術的價值。「非歧視性」則意味著授權條款應平等適用於具有類似市場地位的實施者，避免競爭扭曲。這並不表示每位被授權人應支付完全相同的費用，因為某些差異可能源於交叉授權或其他條款。然而，根據判例法的發展，市場地位相似的被授權人應獲得相似或可比的授權條款。

FRAND 承諾的一個目標是防止「挾持」(hold-up) 的情況發生。「挾持」是指標準必要專利持有人利用其優勢，收取過高的權利金，

而被授權人認為自己別無選擇，只能支付。如果沒有 FRAND 承諾，且標準必要專利持有人不遵守該承諾，他們在與潛在被授權人談判時會有較大的議價權。潛在被授權人可能沒有其他選擇，必須取得該專利的授權才能進入市場，或是已經在技術中實施了受標準必要專利限制的標準，需要取得授權。過高的權利金可能導致消費者承擔更高的價格。

另一方面，「反挾持」(hold-out) 則是指潛在被授權人不合理地拒絕或過度拖延進行授權協議，藉此向標準必要專利持有人施加壓力，期望獲得更有利的授權條款，或迫使標準必要專利持有人提起侵權訴訟，以透過法院裁定授權費率。潛在被授權人可能認為法院決定的 FRAND 費率比雙邊談判所得的費率更為合適。

2. 標準必要專利授權類型 (Types of SEP licensing)

標準必要專利的授權可能源自於參與標準開發過程以及標準發展組織的智慧財產權政策。適當的標準必要專利授權做法與考量取決於行業特性、使用技術的方式等因素。潛在被授權人應仔細評估相關的授權模式和選項，並考慮尋求專業法律建議，特別是在全球範圍內進行技術標準化及標準使用時，授權過程可能十分複雜。

常見的標準必要專利授權模式包括雙邊授權、專利組合授權及全球授權。雙邊授權是指標準必要專利持有人與被授權人之間達成的授權協議；而專利組合授權則允許專利權人將多個專利捆綁授權；全球授權則涵蓋多國專利，這對於在全球市場運作的公司尤為重要。這些授權模式各有優勢，如簡化授權流程、降低盡職調查成本，但也可能有潛在的缺點，如某些專利可能並非必要。

專利池是另一種授權方式，專利持有人將其專利貢獻至專利池，並由專利池管理者統一授權。專利池可以提高授權效率，降低交易成本，並減少多重授權風險。然而，專利池也有其限制，如並非所有必要專利都包含在內，且管理者的獨立性可能受到質疑。因此，潛在被

授權人應進行適當的盡職調查，確保授權條款符合其需求並避免重複授權。

3. 標準必要專利授權在價值鏈的哪個部分進行？（Where in the value chain does licensing of SEPs take place?）

標準化技術的使用在價值鏈中的多個環節都可能需要或希望獲得授權。通常授權只會發生在某一個環節，例如元件層級或終端產品層級，以避免競爭法問題。授權的具體位置往往由標準必要專利持有人決定，但也可能因行業特性而有所不同。隨著越來越多的行業採用標準化技術，授權實務也隨之變化。不論授權發生在哪個環節，FRAND 條款下的授權應始終可供使用。

標準必要專利持有人可能會直接向終端產品製造商進行授權，這些製造商生產面向最終用戶的產品，例如 PC、手機或汽車。這種方式可以提高標準必要專利持有人的效率，因為基於銷售額的權利金更容易計算及審核。此外，許多標準必要專利侵權行為也可能發生在終端產品層級，而增加授權的機會。對標準必要專利持有人而言，這可以減少行政和交易成本。

元件製造商也可能成為授權對象，特別是在專利技術被實現於元件中時，這些元件如電腦晶片或無線調制解調器。對元件進行授權可以減少交易成本，因為單一授權可以延伸至整個價值鏈，而不需要針對同一元件的下游使用者重複簽訂多份授權協議。實施人應與供應商溝通，以確認是否已有相關授權，並了解這些授權是否涵蓋實施人的預定用途。

英國目前的智慧財產權「權利耗盡」制度規定，當產品在英國或歐洲經濟區（European Economic Area）合法上市後，該產品的智慧財產權即已被視為耗盡，專利權人無法再控制該產品的分銷或轉售。如果智慧財產權在英國被視為已經耗盡，那麼實施人可能不再需要額外的授權來使用這些元件。此外，專利權人也不能在同一供應鏈中的

不同層級重複收取權利金。因此，實施人應考慮尋求專業法律建議，以確認是否需要授權。

4. 典型的智慧財產授權流程與 FRAND 談判過程 (Typical IP licensing journey & FRAND negotiation process)

標準必要專利授權過程雖然可能各有不同，但通常會有一些共通的步驟。標準必要專利持有人通常會書面通知潛在被授權人其擁有的標準必要專利及 FRAND 條款下的授權可用性。如果潛在被授權人被告知其使用了標準必要專利技術而未取得授權，他們可以選擇拒絕此通知並面臨潛在的侵權訴訟，也可以選擇開啟與標準必要專利持有人的授權談判。此時，尋求法律建議通常是合適的做法，確保進一步步驟的合法性。

在授權談判之前，雙方通常會簽訂保密協議 (Non-Disclosure Agreement, NDA)，以保護即將交換的機密資訊。保密協議是一份法律契約，確定各方對所揭露資訊的責任。若是標準化技術的專利池，授權文件通常公開而不受保密限制。在 NDA 簽訂後，潛在被授權人會進行盡職調查，確認標準必要專利相關專利的技術範圍、地理覆蓋範圍、有效性等，並確定是否需要獲得授權，或是否已經透過其他途徑取得相關技術的授權。

標準必要專利授權談判通常要求雙方誠實且公平地進行，這也表現在 FRAND 的承諾上。標準必要專利持有人應提供技術對應的標準及標準必要專利之專利列表，並提出 FRAND 權利金費率與其計算方法。潛在被授權人可以接受提議或提出反提議，並提供理由。此時，被授權人仍可挑戰專利的有效性及必要性，並要求進一步的相關資訊。若談判未達成共識，標準必要專利持有人可能會尋求法律救濟，包括申請禁制令等。

達成協議後，應將協議以書面形式記錄，包括雙方的保證和聲明，並形成一份合約。若談判失敗，標準必要專利持有人可能會向法院申

請禁制令，或潛在被授權人可要求法院進行 FRAND 條款的裁定。一旦合約簽訂，雙方應開始履行義務，如支付費用、報告銷售數據、合作進行審計等。保持良好的合作關係有助於未來的續約談判，若有爭議，雙方可透過 ADR 服務解決。

5. FRAND 權利金計算方法 ('FRAND' Royalty rate calculation methodologies)

確定 FRAND 權利金是一個複雜的過程，因為有多種計算方式，且具體方法會依據個別情況而異。沒有一種適用於所有授權情境的通用方法，每種計算方式都有其優點和限制，這取決於數據的可用性、技術的複雜性、行業慣例、標準的成熟度、通貨膨脹、專利的價值及其年限等因素。針對標準必要專利授權的訴訟案件通常會討論權利金計算問題，並可能要求檢視類似的授權契約，相關詳情可以在資源中心的英國標準必要專利判例法部分找到。

付款條款的設計可能有所不同，可能是基於銷售量計算的授權費，如每單位英鎊/美元的金額、產品或元件銷售價值的百分比（稱為從價稅率(ad valorem rate) ），或是固定的「總額(lump sum)」方式。潛在被授權人應理解任何付款機制，並明確其義務及對其商業策略、營運和預算的影響，以確保授權過程符合其業務需求。

五、 標準必要專利授權中的爭議解決與補救措施 (Dispute resolution and remedies in Standard Essential Patent Licensing)

本篇介紹標準必要專利的爭議解決手段與補救措施，描述標準必要專利在授權談判過程中若遇到爭議可尋求之救濟措施，及應該注意哪些地方，共有 7 小節，分別為：

1. 標準必要專利與 FRAND 授權中的典型爭議 (Typical disputes in SEPs and FRAND licensing)
2. 替代性爭議解決的不同形式 (Different forms of Alternative Dispute Resolution (ADR))
3. 法院訴訟 (Court litigation)
4. 標準必要專利的國內外 ADR 服務列表 (List of domestic and international ADR services for SEPs)
5. 判例法 (Case law)
6. UKIPO 標準必要專利資源中心指南延伸閱讀 (Further IPO SEPs Resource Hub Guidance)
7. 免責聲明 (Disclaimer)

其中第 6 及第 7 節與技術標準與標準發展組織篇中對應章節內容相同，以下不再重複介紹。

1. 標準必要專利與 FRAND 授權中的典型爭議 (Typical disputes in SEPs and FRAND licensing)

授權談判過程中可能會在任何階段發生爭議，常見的爭議包括：專利的有效性、必要性以及是否構成侵權的爭論；FRAND 條款中的

定義及其適用情境，特別是權利金的計算；契約中的協議違約問題；以及競爭法相關的問題等。這些爭議在標準必要專利授權過程中經常發生，具體問題在技術標準與標準發展組織的指導中有更多討論。

當標準必要專利持有人表明願意將其專利技術授權給他人用於標準實施時，通常這是透過標準發展組織自願承諾，以 FRAND 條款授權其專利。標準必要專利授權涉及多個關鍵步驟，確保標準必要專利持有人與實施人（授權人及被授權人）能根據 FRAND 原則達成協議。標準必要專利授權的詳細過程在相關的標準必要專利授權指導中有更深入的討論。

後續章節介紹多種可用的爭議解決方式，以幫助各方了解哪些方式適合解決標準必要專利相關爭議。每個企業的具體情況可能會影響選擇何種爭議解決方式，因此建議在面臨爭議時尋求法律建議，以選擇最合適的解決方式。

2. 替代性爭議解決的不同形式 (Different forms of Alternative Dispute Resolution (ADR))

替代爭議解決方式 (ADR) 提供法院訴訟之外的爭議解決途徑，與單方面發起的訴訟不同，ADR 需要雙方同意後才能進行。常見的 ADR 形式包括調解、早期中立評估 (Early neutral evaluation, ENE) 和仲裁，當事人可根據具體情況選擇最適合的方式。

調解由中立的調解人協助雙方進行溝通與協商，並能在較短時間內解決爭議，特別適合 FRAND 條款相關的授權談判。不過，調解的結果需雙方同意，才能形成具法律效力的和解協議。

早期中立評估則是一種非約束性的爭議解決方式，由中立的評估人（通常是法官或律師）對爭議的優劣提供意見，幫助雙方更加理解自己的立場。ENE 特別適合處理複雜的技術性問題，例如 FRAND 授權爭議。儘管 ENE 的評估結果不具約束力，但可以影響雙方對風險

的評估，進而促進和解。此外，ENE 通常比進入法院程序更具成本效益。

仲裁是一種常用的爭議解決方式，通常由中立的仲裁員或仲裁團審理並作出最終決定，該決定對雙方具有約束力。仲裁過程中，雙方可選擇適合的仲裁員，特別是在複雜的技術性案件中，這使仲裁成為跨國爭議的理想解決途徑。此外，仲裁具有私密性，能避免商業敏感訊息公開，這對標準必要專利授權相關的定價爭議尤為有利。

一旦雙方同意進行仲裁，便會成立仲裁契約，並依據該契約來解決爭議。仲裁契約會明確雙方爭議的範圍、仲裁機構、適用法律及仲裁地點。仲裁員具有授權對爭議作出最終的法律裁決，例如支付仲裁費用、強制執行契約或頒布禁制令。儘管仲裁的結果通常具有最終性，雙方仍可事先約定是否允許提出上訴，或在特定情況下可向法院提起挑戰，例如仲裁員越權或程序存在重大缺陷。

3. 法院訴訟 (Court litigation)

ADR 並不總是適用，若雙方無法達成共識，或一方拒絕參與 ADR 程序，法院干預可能成為必要選項。例如，在 FRAND 授權談判中，雙方可能無法就專利是否為必要專利達成共識，或無法同意 FRAND 條款的合理權利金費率。這些情況下，法院可介入調查專利的有效性、侵權和必要性。即使法院鼓勵雙方使用 ADR，若未能以正當理由拒絕參與，法院可對拒絕方施加制裁，如裁定其承擔訴訟費用。

英國的民事程序規則 (Civil Procedure Rules, CPR) 規範訴訟程序，法院可命令雙方公開並允許檢閱與爭議相關的文件，以加速爭議解決並鼓勵和解，從而減少進行完整審判的必要性。專利案件通常會在英格蘭及威爾士高等法院的專利法庭審理，標準必要專利案件常屬於較複雜的情形，審理時間可能超過兩天。當專利法庭做出裁定後，雙方仍有權上訴至上訴法院，最終可向英國最高法院申請終審裁決。

當法院裁定專利侵權成立時，常見的救濟措施包括損害賠償、交付或銷毀侵權產品以及禁制令。損害賠償係在補償專利權人因侵權而遭受的損失，法院也可命令侵權方交付或銷毀侵權產品。禁制令則禁止侵權方在未獲授權下繼續使用標準必要專利技術，該禁制令通常在專利的有效性和侵權行為得到確認後生效，並持續到侵權方簽訂授權契約或專利失效為止。

在標準必要專利案件中，法院頒布禁制令須平衡雙方利益。若法院認定標準必要專利有效且被侵權，而潛在被授權人拒絕接受 FRAND 條款，法院可能會頒布禁制令，並根據案件情況決定是否暫緩執行，直到法院做出 FRAND 條款的裁定為止。此外，禁訴令（Anti-suit injunction, ASI）可用來禁止一方在外國法院提起或繼續進行訴訟，但該類禁制令在標準必要專利案件中相當罕見，且需由法院判斷是否符合雙方利益。

4. 標準必要專利的國內外 ADR 服務列表（List of domestic and international ADR services for SEPs）

本節列出了一些提供 ADR 服務的國內和全球機構，包括倫敦國際仲裁法院（The London Court of International Arbitration, LCIA）、國際商會（International Chamber of Commerce）、司法仲裁與調解服務（Judicial Arbitration and Mediation Service, JAMs）以及世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organisation, WIPO）。更多有關國際 ADR 資源的訊息，可參考資源中心中的資訊。

5. 判例法（Case law）

UKIPO SEP 資源中心的指南中包含多個與標準必要專利案件相關的參考資料。若想了解更多有關這些案件的資訊，可參閱 UKIPO 資源中心中的英國標準必要專利判例法指南。

六、 附加資源 (Additional resources)

提供之附加資源包含用語之詞彙表(Glossary of terms)、英國標準必要專利判例法 (UK SEPs Case Law)、國際指標 (International Signposting)。

用語詞彙表(Glossary of terms)⁵

用語詞彙表以字母排序整理了包含智慧財產權耗盡 (Exhaustion of IP Rights Regime)、善意原則 (Good faith) 等標準必要專利相關文件中經常出現的 39 個用語解釋。

英國標準必要專利判例法 (UK SEPs Case Law)⁶

正如標準必要專利授權中的爭議解決與補救措施一章所述，解決爭議的一個例子是透過法院訴訟。資源中心在此部分列出有關在英國境內提起訴訟的爭議的案件資訊。

案件列表包含原告被告公司名、案例識別編號、爭訟議題及判決連結。共有英國最高法院 (UK Supreme Court) 1 件、英國上訴法院 (UK Court of Appeal) 5 件、英格蘭及威爾斯高等法院 (England and Wales High Court of Justice) 9 件，合計 15 件訴訟案例，案例年度橫跨 2017 年至 2024 年。

至於發生在英國以外地區之訴訟案件，資源中心則提供 WIPO Lex 之連結。WIPO Lex 是一個提供世界各地智慧財產法律資訊存取的免費線上資源。

⁵用語詞彙表 <https://www.gov.uk/guidance/glossary-of-terms>

⁶英國標準必要專利判例法 <https://www.gov.uk/guidance/uk-seps-case-law>

國際指標 (International Signposting)⁷

UKIPO 為提供全球範圍的智慧財產權保護資訊，在該頁面列出有關可用國際智慧財產權服務以及如何在國外保護專利的訊息連結。包含歐洲議會、歐洲專利局、日本經濟產業省、日本特許廳、美國專利及商標局、世界財產組織、新加坡競爭局(Competition and Consumer Commission of Singapore)、紐西蘭商業委員會 (New Zealand Commerce Commission) 等資源之連結。

⁷ 國際指標 <https://www.gov.uk/guidance/international-signposting>

七、 各界評價與結語

資源中心從標準必要專利在各個階段可能遇到的問題出發，分別提供技術標準與標準發展組織、標準必要專利授權、標準必要專利授權中的爭議解決與補救措施的相關介紹，並整理標準必要專利的英國國內外訴訟案例及多國標準相關智慧財產權資訊。

時任 UKIPO 局長的 Feryal Clark MP 認為「這將有助於英國企業駕馭複雜的標準必要專利生態系統，並在開發 NHS、交通、電信和其他關鍵領域的尖端技術時增強企業信心⁸」。

UKIPO 首席執行長 Adam Williams 也表示「標準必要專利對英國經濟越來越重要，它們是未來技術和當今先鋒產業的核心。新的英國資源中心旨在幫助創新且智慧財產權豐富的企業駕馭這個複雜的環境。這將有助於確保智慧財產權框架成為他們的創意與發現蓬勃發展的推動者，支持政府發展經濟的使命⁹」。

英國專利律師協會（The Chartered Institute of Patent Attorneys，CIPA）主席 Matt Dixon 則指出「標準必要專利是許多產業智慧財產權格局的重要組成，因此資源中心的推出將為企業提供進一步的支持，CIPA 對此全力支持。很高興看到 UKIPO 在提供此類支援方面處於世界領先地位¹⁰」。

對於資源中心，各界多持正面看法，認為它列出了英國標準必要專利相關的 15 個判決案例並附有判決連結相當便於利用。每個部分還提供一個簡短的介紹影片，可以很明顯看出正努力創建對處理標準必要專利的從業者有用的內容¹¹。但也有看法持保留態度表示還不清

⁸ <https://www.gov.uk/government/news/one-stop-seps-resource-hub-launched-by-uk-ipo>

⁹ 同註 8

¹⁰ 同註 8

¹¹

楚資源中心是否能幫助英國中小企業應對其他司法管轄區的任何新標準必要專利立法，例如歐盟潛在的新監管政策¹²。

資源中心是英國一系列非監管行動的一部分，旨在幫助標準必要專利生態系統內實現更大的透明度和平衡，並改善市場對其互動者的運作方式。指南中更表示資源中心不是靜態的，它將繼續隨著時間發展，為對標準必要專利相關事務感興趣的企業提供進一步的指導、案例研究和其他支援。其中包括與世界各地其他司法管轄區合作，鼓勵在標準必要專利政策方面加強合作及協調，並採取積極措施與標準發展組織接觸及合作，特別是在其智慧財產權政策方面¹³。

據了解，英國將在 2024~2025 年啟動有關標準必要專利框架和 FRAND 授權公共諮詢。資源中心可以被理解為在未來潛在的立法變化之前，當前可利用的最佳輔助工具。值得注意的是，對這些領域的任何立法修正案都將成為全面正式技術諮詢的一部分¹⁴。

有觀點認為，資源中心的釋出與持續徵求意見，顯示英國政府可能並未完全排除未來針對標準必要專利進行立法監管的可能性¹⁵。但立法將是最後的手段，如果要採取任何立法舉措，其範圍也會受到限制。資源中心作為英國一系列非監管行動的一部分，也可看出英國已開始應對其中的一些挑戰¹⁶。

<https://ipr-study.wixsite.com/sep-research-japan/post/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E7%89%B9%E8%A8%B1%E5%BA%81%E3%81%8Csep%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%83%8F%E3%83%96%E3%82%92%E9%96%8B%E8%A8%AD-seps-resource-hub-launched-by-ukipo>

¹² <https://www.meissnerbolte.com/en/news/uk-standard-essentail-patents/>

¹³ 同註 8

¹⁴ 同註 12

¹⁵ <https://www.harakenzo.com/202409/>

¹⁶

<https://ipfray.com/uk-government-helps-smes-with-new-sep-resource-hub-wealth-of-information-rather-than-heavy-handed-intervention/>

總結來說，英國資源中心的推出為企業提供了重要支持，有助於增進透明度並推動技術創新。儘管其在國際司法和未來立法方面的具體效果尚待觀察，但這是英國政府應對標準必要專利挑戰的關鍵一步。未來應持續追蹤該政府的政策動態，以便應對可能的立法變化。

備註：本新聞彙整及分析為研究目的，研究資料以網路搜尋內容為準，讀者研讀時仍須注意原始資料改版與否及其資訊正確性。