

2024

標準必要專利調查報告

-近期各國相關政策動態

符合技術標準規格的產品往往涉及龐大市場，因此當專利權人或是專利實施人運用或主張產品相關的標準必要專利而產生爭議時，對於產業及經濟面產生相當大影響。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。



經濟部
智慧財產局

中華民國 113 年 5 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、歐盟議會投票通過 SEP 監管草案	3
二、美國政府「三機構」聯合宣布廢棄 2019 年《自願性標準必要專利救濟政策聲明》	5
三、英國發布「標準必要專利 2024 年展望」	7
(一)非監管干預措施.....	8
(二)未來關於 SEP 和 FRAND 授權的技術諮詢	8
(三)澄清 UKIPO 對 SEP 禁訴令的立場	8
四、印度司法部門透過法院案件制定 SEP 規範	9
五、中國大陸動態	10
(一)中國大陸智慧財產權研究會發布 2 項團體標準	10
(二)5G 產業鏈專利布局指數報告	10
(三)中國大陸法院制定了一套全球 FRAND 權利金.....	10
(四)採可比較授權進行權利金設定	11
六、結語	12

一、 歐盟議會投票通過 SEP 監管草案

歐盟議會在 2024 年 2 月 28 日以 454 對 83 票、78 票棄權通過 European Commission 新的 SEPs 監管草案 COM(2023)232，該立法先前已獲得歐盟理事會（EU Council）同意，現已通過議會的第一個障礙¹。儘管歐盟議會不同政治團體在最後一刻提出了多項修正案，但全體會議還是通過了法律事務委員會大約 1 個月前批准的報告版本。

2024 年 1 月接任理事會輪值主席國的比利時是否會在六個月任期結束前推進該文件，為三方會議（trilogues）鋪路還有待觀察。下一個立法授權將在 2024 年 6 月歐盟選舉後開始。目前該法案的進展為“等待議會一讀的立場（Awaiting Parliament's position in 1st reading）”²。歐盟貿易總署官員表示該項法規主要有三大支柱：

- (一)增加透明度：標準必要專利權人必須將資料上傳至歐盟設置之資料庫，包括相關授權條件；
- (二)明列權利金總額：鑒於一項技術有時包括多項專利，而每項專利分別訂有不同權利金收費標準，為協助外界瞭解整體專利池概況，該制度將有助欲實施 SEP 之第三人，瞭解需支付之權利金總額；
- (三)強制調解程序：在被授權人和標準必要專利權人授權金談判未果時，必須先經過歐盟智慧局（EUIPO）之調解程序（Conciliation），如果雙方仍無法達成共識，才能提起訴訟。

SEP 監管草案適用於普通立法程序，這是歐盟議會（European Parliament）及歐盟部長理事會（European Council）依歐盟執委會（European Commission）之提案共同通過法案，兩個立法者需要同意相

¹[EU Parliament votes for new SEP regulation in Europe](#), 28 February 2024 by Mathieu Klos.

²歐盟議會法案進度查詢，[European Parliament Legislative Observatory](#).

同版本，在成為法律之前每個版本最多可能需要三讀。這個過程通常是伴隨著三方會議 (trilogues)，即共同立法者之間為達成關於特定文件協議之非正式談判，目的是就理事會和議會均可接受的版本達成臨時協議。它們可以在立法程序的任何階段組織起來，並可能導致所謂的「一讀」、「早期二讀」或「二讀」協議，或在調解期間形成「聯合版本」(joint text)。

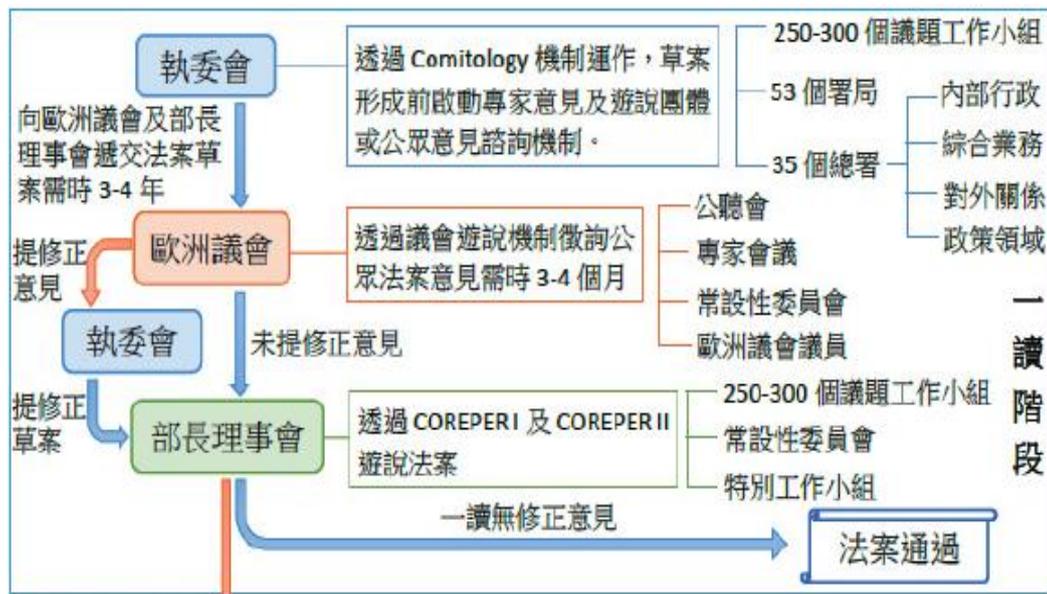


圖 1. 歐盟普通立法程序³，歐盟議會、歐盟部長理事會與歐盟執委會三方對於草案談判過程 (trilogues)

相關報導：

- [Standard Essential Patent Reform in the EU: January 2024 Update](#), Blog Post by Evan Brown, Published January 4, 2024.
- [EU patent rule, disputed by Nokia and Ericsson, gets key EU lawmakers' vote](#), By Foo Yun Chee, January 24, 2024.
- [New rules to promote standard-setting innovation in new technologies](#), 25 January 2024.

³ [普通立法程序](#) (pp.139)

- [Weekly take: SEP owners have benefited from a lack of transparency](#), Rory O’Neill January 31, 2024.
- [Sensible Injunctive Relief Policies in European SEP Regulation](#), by Unified Patents, LLC, 14 February 2024.
- [European Parliament moves SEP regulation forward](#), Freshfields Bruckhaus Deringer, by Mathieu Klos ,2 月 28 日, 2024.
- [Why transparency and certainty are crucial for SEP licensing](#), MIP, 13 Mar 2024.
- [Standard Essential Patents in the EU: How Outdated SEP Regulation Hurts Innovation](#), CCIA staff (Computer & Communication Industry Association), March 29, 2024

二、美國政府「三機構」聯合宣布廢棄 2019 年《自願性標準必要專利救濟政策聲明》

2022 年 6 月，統稱「三機構」的司法部反壟斷司 (DOJ, Antitrust Division)、美國專利商標局 (USPTO) 和美國國家標準技術研究院 (NIST) 聯合宣布廢棄 2019 年《自願性標準必要專利救濟政策聲明》F/RAND 承諾 (2019 年聲明)⁴。這份 2019 年聲明於 2019 年 12 月 19 日在川普執政期間宣布，實際上推翻了當時的 2013 年政策聲明中概述的禁令政策。它明確承認 2013 年的聲明「不具有法律效力」。

2013 年的聲明不鼓勵在標準必要專利訴訟中發布禁令。這些機構表示，「專利箝制」的潛在風險將損害互通性和技術進步。「專利箝制」(hold-up) 是指專利權人主張標準必要專利和針對假定侵權者的

⁴[The Department of Justice, U.S. Patent and Trademark Office and National Institute of Standards and Technology withdraw 2019 Standards-Essential Patents \(SEP\) policy statement](#) ; June 8, 2022 Press Release22-13.

禁制令威脅，以排除市場競爭或獲得比其他情況更高的價格的情況。這些機構聲稱，違反競爭的「專利箝制」可能會導致技術市場效率低下，因為潛在的標準實施者可能會推遲或避免採用標準化技術，以保護自己免受此類禁令的威脅。

在川普執政期間，「三機構」所發表 2019 年的聲明改變了方向並明確撤回了 2013 年的聲明。當時，各機構更關心「專利反箝制 (hold-out)」(相對於「專利箝制」)，在此期間，實施者拒絕獲得標準必要專利授權或拖延談判以試圖避免支付 FRAND (公平、合理和非歧視) 權利金。

2019 年的聲明解釋道：“國家法律規定的所有補救措施，包括禁令救濟和適當的損害賠償，都應適用於符合 F/RAND 承諾的標準必要專利侵權行為。“它還明確拒絕「一套特殊的法律規則，限制對受 F/RAND 承諾約束的標準必要專利侵權的補救措施」。

2021 年的聲明草案⁵ (尚未被通過) 似乎扭轉了方向，轉而回到了 2013 年聲明的政策，因此目前尚不清楚這些機構是標準必要專利訴訟中禁令的支持者還是反對者⁶。

2023 年拜登政府執政期間，美國任何政府機構均未就 SEP/FRAND 政策發表任何聲明，這表明政府採取了更為中立的立場，即 SEP 問題必須根據管制法律根據具體情況 (case-by-case basis) 進行管理⁷。

隨著政策的不斷轉變，以及市場上新技術的不斷發展，FRAND 問題將繼續影響公司在其產品中開發和實施這些技術。

WiFi 6 是 IEEE 發布的最新商業 WiFi 版本，正在不斷成長並被

⁵[SEP Policy Statement](#), 2021.

⁶[Volatile US executive policy landscape means uncertainty for injunctions in SEP litigation](#), 21 December 2022.

⁷[美國：SEP 和 FRAND – 訴訟、政策和最新發展](#) 2023/10/27.

廣泛採用。隨著授權的繼續，可能會出現爭議，各方可能會開始在最近的政策辯論中尋求對其立場的支持。WiFi 6 也可能為重新審視 FRAND 權利金確定提供一個有趣的機會，因為歷史上 WiFi 權利金一直落後於 LTE 或 5G 等蜂窩技術。但隨著性能的顯著改進，WiFi 6 可能會成為專利權利金差距縮小的一個領域，特別是當各方試圖利用禁制令救濟時。

相關報導：

- [The SEP Couch, Episode 7: Examining the U.S. Policy Perspective on SEPs](#), TIM POHLMANN, PH.D. JANUARY 17, 2024, 07:15 AM

三、英國發布「標準必要專利 2024 年展望」

英國智慧財產局於 2024 年 2 月 27 日發布「標準必要專利 2024 年展望」，確立未來幾點 SEP 關鍵目標：(1)幫助專利實施者，尤其是中小企業 (SMEs)，可更好地理解 SEP 生態系；(2)針對定價和必要性，提高 SEP 生態系的透明度；(3)達到爭議解決上的效率性，包含多援用仲裁和調解。為達到上述目標，英國政府計畫導入以下措施：

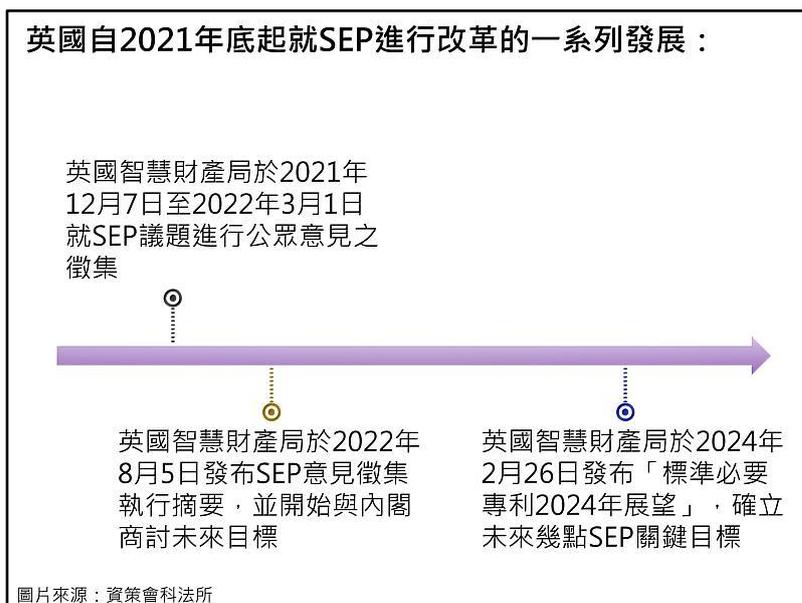


圖 2. 英國政府對 SEPs 問題進行的措施

(一) 非監管干預措施

1、引入 SEPs 資源中心

UKIPO 的目標是在 2024 年 5 月前推出一個線上 SEP 資源中心。這是一個工具、指南和其他材料的資源庫，旨在幫助中小企業駕馭 SEP 生態系統。指南可能包括爭端解決程式的指引、專利池資訊以及發生爭端時的法院程式。該中心的內容將不斷更新，包括在未來的技術諮詢之後的完善。UKIPO 將就其內容和潛在功能向代表 SEP 利益的行業工作組進行諮詢。

2、國際合作及加強與標準制定組織（SDOs）的聯繫

UKIPO 認識到 SEPs 是一個全球性問題，UKIPO 的目標是在國際層面就這些問題進行更多的協調。因此，UKIPO 將加快與其他專利局就全球生態系統挑戰進行討論的腳步，並提高討論的公開性。英政府還將就智慧財產權（IPR）政策和中小企業參與標準化方面加強與 SDOs 的合作。

(二) 未來關於 SEP 和 FRAND 授權的技術諮詢

UKIPO 仍在考慮其他有助於改善 SEP 市場運作的方案。這些方案將在 2024 年年末進行全面和正式的技術諮詢。任何需要修改立法的方案都將是技術諮詢的一部分。諮詢結束，在聽取了利益相關者的意見後，內閣大臣們將決定部分方案的繼續實施、部分內容納入諮詢範圍。

(三) 澄清 UKIPO 對 SEP 禁訴令的立場

UKIPO 通過徵集 SEP 意見和企業參與，考慮了企業對禁訴令的意見。在仔細考慮了證據、相關法律框架的運作和國際義務後，UKIPO 得出結論，不會就修改立法以縮小禁訴令在 SEP 爭議中的使用範圍進行諮詢。UKIPO 將繼續與相關行業和機構合

作，繼續為正在進行的政策制定和上述行動的實施提供資訊。

相關報導：

- 英國發布「標準必要專利 2024 年展望」，確立未來關鍵目標，資策會科法所/副法律研究員韓佳盈/新聞發布人顏翩翩，中央社/2024. 03. 26.
- [Standard Essential Patents: 2024 forward look](#), UK IPO, 27 February 2024.

四、印度司法部門透過法院案件制定 SEP 規範

印度專利法既沒有對 SEP 做出特殊規定，也沒有規定專利技術授權時應遵守的任何具體標準或條款及條件，但其確實限制了專利權人濫用其專利權和從事不合理限制貿易的行為。此外，印度司法部門一直在透過法院案件制定 SEP 規範。

在 Ericsson V Intex⁸案中，法院於 2024 年 3 月表示，印度法院可以頒布臨時禁制令，或指示被告在訴訟進行期間存入授權金作為擔保。

在 Nokia V Oppo⁹一案中，法院維持了 Ericsson 的裁決，並要求 Oppo 繳納巨額保證金，以確保在訴訟期間諾基亞的利益。

相關報導：

- [India mulls interventionist sovereign patent fund plans](#), IAM, 20 March.
- [Standard Essential Patent Landscape in India – Part 1](#), European Innovation Council and SMEs Executive Agency, 4 January 2024.

⁸ [Ericsson V Intex](#)

⁹ [Nokia V Oppo](#)

五、中國大陸動態

(一) 中國大陸智慧財產權研究會發布 2 項團體標準

《標準必要專利認定方法》明確了標準必要專利認定的原則、步驟、流程和認定報告的內容要求等，致力幫助相關主體掌握標準必要專利認定的具體方法，熟悉並了解認定流程，為科學推進標準必要專利認定的管理、實施和評價工作提供指引。

《智慧財產權侵權損害賠償評估方法》規範智慧財產權侵權損害評估方法，明確智慧財產權侵權損害精細化計算標準，優化智慧財產權價值的直觀表現方式，進一步強化全社會智慧財產權保護的意識。

(二) 5G 產業鏈專利布局指數報告

中國大陸智慧財產權研究會發布 5G 產業鏈專利布局指數報告，對 2017-2022 年全球主要國家和創新主體在 5G 領域產業鏈專利布局狀況進行指數測評。報告顯示，國家和區域層面，全球 5G 領域產業鏈專利指數分為兩大梯隊，中國大陸及美國專利布局指數優勢明顯，同列第一梯隊，歐洲、日本及韓國為第二梯隊。創新主體層面之製造商中，中國大陸製造商在 5G 領域具有產業鏈專利布局整體優勢，多數中國大陸製造商的排名呈現穩中有升的態勢，其中，華為、中興兩家企業占據了前三位中的兩席，小米、VIVO 和聯想也躋身前十。

(三) 中國大陸法院制定了一套全球 FRAND 權利金

中國大陸重慶市中級人民法院在 Oppo V Nokia 案中，為手機 SEP 授權制定了一套全球 FRAND 權利金。反對觀點認為中國大陸法院「不應在其法院中給予一個國家比任何其他國家更優惠的待遇」。報導（同意觀點）指出「在中國競爭主管機關對高通的行政裁決中，也存在地域折扣。根據計算，這 4 個判例（TCL 訴 Ericsson 案、英國 Unwire Planet 訴華為案、中國南京的華為訴 Conversant 案及中國競爭主管機關對 Qualcomm 的行政裁決）平均對包括中國在內的發展中經濟體給予大

約 60% 的折扣，這與重慶市中級人民法院此次規定的折扣率是一致的」。這是中國大陸第一個以 FRAND 方式確定全球標準必要專利的權利金案例。

(四) 採可比較授權進行權利金設定

中國大陸人民最高法院 (SPC) 首次以可比較授權方式審理 SEP 侵權案件。法院還提供了指導方針來描述參與授權談判之各方的適當行為¹⁰。該指南具體涉及(1)SEP 侵權的判定，(2)權利金的設定，(3)當事人之間的過錯程度，以及(4)SEP 侵權的賠償和計算。這項裁決可能會成為未來寬頻語音/音訊技術授權和訴訟實踐的前例。

相關報導：

- [中國大陸智慧財產權研究會發布《標準必要專利認定方法》等兩項團體標準](#)，中國智慧財產權研究會,2024 年 01 月 04 日。
- [中國大陸智慧財產權研究會發布 5G 產業鏈專利布局指數報告](#)，中國智慧財產權研究會,2024 年 01 月 04 日。
- [Ruling in Oppo vs Nokia addresses patent royalties row](#), By John Gong , China Daily(中國日報),2024-01-08.
- [Chinese Court's Global SEP Royalties Decision Signals Broader Threat to Western Tech Innovation](#), ALDEN ABBOTT, JANUARY 16, 2024.
- [China's Supreme People Court decides FRAND dispute in ACT v Oppo](#), Kluwer, Enrico Bonadio and Dyuti Pandya, March 20, 2024.
- [Second-instance judgment in ACT v Oppo sheds light on comparable agreements and how to find fault in SEP licensing negotiations](#), GCR, 01 February 2024. by MA Butian.

¹⁰[SITAO Insight I Chinese Standard Essential Patents \(SEPs\) Licensing Negotiations and Dispute Resolution Practice – A Review of the ACT Lawsuit Against OPPO for Standard Essential Patent Infringement](#), February 1, 2024.

結語

從近期網路蒐集到的公開訊息中觀察，採行立法方式干預 SEP 爭議的歐盟顯然最為積極，英國則是以非監管干預方式，以提供充分資訊的方式協助涉入爭議的當事人。中國大陸則是透過智庫或是地方政府發布各種指南給予原則性的指導，然後透過法院判決具體落實。印度是 SEP 爭議的新興區域，目前主要是透過法院案件制定規範。美國因為政策聲明的變動，廢棄 2019 年《自願性標準必要專利救濟政策聲明》，爭議的處理仍視個案而定。因此，各國政府考慮自身市場的特性、SEP 的大環境等而推行不同的政策，對於我國出口導向的產業特性，在上述主要市場進行商業行為時，在策略上需要對不同的政策作調適。

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。