

淺談標準必要專利於新興市場之訴訟實務（下） ——以巴西為例

賴韻曲

壹、前言

貳、專利訴訟制度

一、法律制度

二、法院體系

參、標準必要專利訴訟案例實務

一、Dolby v. TCL

二、DivX v. Hisense

三、Motorola, Lenovo v. Ericsson

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局專利審查二組專利助理審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

巴西作為拉丁美洲最大的經濟體，以及全球數位領域的重要新興市場，近年來在標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）相關訴訟案件的數量顯著增長，許多涉及巴西的 SEP 訴訟案件，同時也在全球多個國家進行平行訴訟，顯示巴西已成為全球 SEP 訴訟策略中的一個重要環節。巴西司法環境雖然對專利權人相對友善，但也開始更加重視公平合理且無歧視（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, FRAND）授權原則以及不正當競爭議題等。

本文淺談巴西有關 SEP 之專利訴訟制度以及案例實務，簡介巴西侵權訴訟與無效訴訟等法律制度與法院審理體系，並彙整分析指標性訴訟案例，透過比較早期與後期之判決差異，闡述巴西司法機關對於 SEP 案件之審理趨勢，提供讀者從訴訟制度到訴訟案例，整體的概覽巴西訴訟環境與發展趨勢。

關鍵字：標準必要專利、公平合理且無歧視、臨時禁制令、巴西專利訴訟

Standard Essential Patent、Fair, Reasonable And Non-Discriminatory、
Interim Injunction、Brazilian Patent Litigation

壹、前言

巴西作為拉丁美洲最大的經濟體，擁有超過 2.1 億人口，龐大的人口基數為數位服務提供了巨大的潛在用戶群，2024 年巴西智慧型手機出貨量占拉丁美洲智慧型手機出貨量的 29%，新增超過 4,000 萬部，較 2023 年成長超過 16%¹，是全球第五大智慧型手機市場²，僅次於中國大陸、印度、美國和印尼。巴西經濟規模持續成長，2024 年國內生產總值（GDP）相較於前一年增長 3.4%，家庭消費增長 4.8%³，顯示其經濟動能及內需市場的強勁活力。巴西作為全球數位領域的一個重要新興市場，為投資者和企業提供了巨大的發展機遇。

巴西近年來在 SEP 相關訴訟案件的數量顯著增長，許多涉及巴西的 SEP 訴訟案件，同時也在全球多個國家進行平行訴訟，顯示巴西已成為全球 SEP 訴訟策略中的一個重要環節。巴西司法環境雖然對專利權人相對友善，但也開始更加重視 FRAND 授權原則以及不正當競爭議題等。作為一個日益重要的數位新興市場和全球主要智慧型手機銷售國，巴西在全球 SEP 糾紛解決中的角色將會越來越關鍵，專利權人和實施人在巴西市場運營時，都需密切關注其不斷演變的 SEP 訴訟環境與實務案例。

本文淺談巴西有關 SEP 之專利訴訟制度以及案例實務，彙整分析指標性訴訟案例，透過比較早期與後期之判決差異，闡述巴西司法機關對於 SEP 案件之審理趨勢，提供讀者從訴訟制度到訴訟案例，整體的概覽巴西訴訟環境與發展趨勢。

¹ Miguel Perez, Brazil's smartphone market to transform with the official entry of new manufacturers in 2025, <https://www.canalys.com/insights/new-entrants-disrupt-brazil-s-smartphone-market> (last visited Oct. 1, 2025).

² Wikipedia, List of countries by smartphone penetration, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_smartphone_penetration (last visited Oct. 1, 2025).

³ Marcelo Benedicto, GDP closes 2024 at 3.4% and records highest rate since 2021, <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/en/agencia-news/2184-news-agency/news/42779-gdp-closes-2024-at-3-4-and-has-highest-rate-since-2021> (last visited Oct. 1, 2025).

貳、專利訴訟制度

巴西的法律體系沿襲大陸法系（civil law），以成文法典和法律條文為基礎，儘管法院的判例（precedents）不像在英美法系（common law）中具有普遍拘束力，然而，巴西民事訴訟法亦規定法院應遵循先例判決，以維持判例穩定性、完整性和連貫性⁴；因此，巴西的法律體系以成文法為首要依據，判例為輔，先例判決對法律的解釋和適用具有指導意義。

巴西是聯邦制國家，法律層級依序包括聯邦憲法、聯邦法律，各州的憲法與法律，以及市憲法與法律等層級；司法體系則分為聯邦法院（Justiça Federal）和州法院（Justiça Estadual）的雙軌系統。以下簡介與本文 SEP 訴訟案例相關之巴西專利法律制度暨法院體系。

一、法律制度

巴西的智慧財產權保護建立在聯邦憲法⁵基礎上，聯邦憲法規定法律應保障工業發明人享有暫時特權（privilégio temporário）並應保護其工業創造成果⁶，確立了工業發明人的基本權利，聯邦憲法與多部專門的聯邦法律與行政法規共同構成對各類智慧財產權的全面保護，包括智慧財產權法⁷、民事訴訟法⁸、競爭保護法⁹等。

巴西 1996 年通過現行智慧財產權法，以符合世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）的與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）；這部智慧財產權法規範了各類智慧財產權，包括專利、實用新型、工業設計、商標等的保護與管理；其

⁴ 民事訴訟法第 926 條。

⁵ 聯邦憲法（Constituição da República Federativa do Brasil），https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (last visited Oct. 1, 2025).

⁶ 聯邦憲法第 5 條第 29 項。

⁷ 智慧財產權法（Lei da Propriedade Industrial），https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm (last visited Oct. 1, 2025).

⁸ 民事訴訟法（Código de Processo Civil），https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm (last visited Oct. 1, 2025).

⁹ 競爭保護法（Lei de Defesa da Concorrência），https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112529.htm (last visited Oct. 1, 2025).

中專利之審查及權利授予，由隸屬於巴西發展、工業和對外貿易部（Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, MDIC）¹⁰ 的巴西智慧財產局（Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI）¹¹ 負責執行。

（一）專利權的排他性

智慧財產權法規定滿足產業利用性、新穎性和進步性等專利要件的發明可以獲得專利權¹²，發明專利權期限為自申請日起 20 年¹³，專利權為專有排除第三方未經授權的製造、使用、為販賣之要約、販賣、或進口任何專利產品或方法的權利¹⁴，該條款確立了專利權的排他性，為專利權人提供了基本的法律保障以對抗侵權行為，侵權行為可能構成民事和刑事犯罪，以及不正當競爭犯罪¹⁵。

（二）臨時禁制令

法官在訴訟程序中，為避免造成無法彌補或難以彌補的損害，可以在傳喚被告之前發布臨時禁制令（tutela antecipada），暫停侵權行為或導致侵權行為的行為，作為提供專利保護的緊急救濟措施¹⁶；民事訴訟法亦規定如有證據顯示該專利權存在的可能性，以及存在損害發生之危險，或有妨害訴訟結果實現之虞，則應核發臨時禁制令¹⁷。

（三）損害賠償

智慧財產權法規定專利權人有權就因侵害智慧財產權行為造成的損害獲得賠償¹⁸，損害賠償可依照下列其中一項對專利權人最有利的標準計

¹⁰ Wikipedia, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Developolvimento,_Ind%C3%BAstria,_Com%C3%A9rcio_e_Servi%C3%A7os (last visited Oct. 1, 2025).

¹¹ Wikipedia, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil), [https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_da_Proprietade_Industrial_\(Brasil\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_da_Proprietade_Industrial_(Brasil)) (last visited Oct. 1, 2025).

¹² 智慧財產權法第 8 條。

¹³ 智慧財產權法第 40 條。

¹⁴ 智慧財產權法第 42 條。

¹⁵ 智慧財產權法第 183 條、195 條。

¹⁶ 智慧財產權法第 209 條。

¹⁷ 民事訴訟法第 300、301 條。

¹⁸ 智慧財產權法第 44 條。

算，包括若沒有發生違法行為，專利權人本來可獲得的利益、或侵權人因侵權行為所得之利益、或侵權人為合法實施，應向專利權人支付的權利金¹⁹。巴西的專利損害賠償制度中，對於惡意侵權行為沒有懲罰性損害賠償（例如已證明損害額之三倍）的規定，損害賠償僅限於無法透過臨時禁制令阻止的過去損害，例如臨時禁制令發布前實施的侵權行為。

（四）無效程序與無效訴訟

智慧財產權法規定可由 INPI 依職權啟動專利無效行政程序，或任何有合法利益的人在專利授權後 6 個月內向 INPI 提出請求啟動²⁰，請求無效的理由例如是不符合可專利性要件等；若對於 INPI 無效性行政決定不服，由於 INPI 為聯邦機構，其行為的合法性由聯邦法院管轄，因此可向聯邦法院提起專利無效訴訟。

聯邦法院對專利無效的判決具有全國性效力；此外，只要符合特定的程序要求，州法院可以預防性地或附帶性地裁定中止專利權的效力（preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente）²¹。亦即，在州法院審理專利侵權訴訟中，被告可以將專利無效作為抗辯理由提出，然而，州法院的裁決效力是附帶性的，僅對訴訟當事人有效；這意味著，如果州法院認定專利無效，只會導致該侵權訴訟中專利權人的請求被駁回，而不會直接導致該專利被正式宣告無效，要完全撤銷專利權，仍需在聯邦法院提起正式的無效訴訟。

（五）反競爭行為

SEP 為實施標準技術中無法迴避的專利，專利權人具有一定的市場支配力，如果專利權人濫用其優勢地位，則可能損害公平競爭。巴西競爭保護法規定限制、扭曲或以任何方式損害自由競爭、任意增加利潤、濫用市場支配地位等行為，均構成對經濟秩序的破壞，例如濫用智慧財

¹⁹ 智慧財產權法第 210 條。

²⁰ 智慧財產權法第 50、51 條。

²¹ 智慧財產權法第 56、57 條。

產權或阻礙智慧財產權之利用。當一家公司或公司集團能夠單方面或協同地改變市場條件，或控制 20% 或以上的相關市場時，即推定其具有市場支配地位，該比例可針對特定經濟領域動態調整²²。

巴西競爭保護法的執行機關是經濟防禦行政委員會（Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE），負責反競爭行為調查與處罰、企業合併與併購審查等，以確保市場經濟秩序。CADE 隸屬於司法和公共安全部（Ministério da Justiça e Segurança Pública），CADE 組織包括經濟辯護行政法院（Tribunal Administrativo de Defesa Econômica，下稱 CADE 行政法院）、總督察局（Superintendência-Geral）和經濟研究部（Departamento de Estudos Econômicos）；CADE 行政法院負責審理與裁決競爭事務，總督察局負責行政調查、起訴反競爭行為，以及發布反競爭行為指導意見，經濟研究部則負責協助 CADE 行政法院和總督察局的工作²³。

二、法院體系

巴西專利訴訟採行二元審理系統（bifurcated system），聯邦法院管轄專利無效訴訟案件，州法院管轄專利侵權訴訟及損害賠償請求，以及附帶性地無效抗辯；然侵權行為是由聯邦機構或其組織實施時，聯邦法院也有權管轄與專利侵權或損害賠償相關的訴訟。請參下圖。

²² 競爭保護法第 36 條。

²³ Wikipedia, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Administrativo_de_Defesa_Econ%C3%B4mica (last visited Oct. 1, 2025).

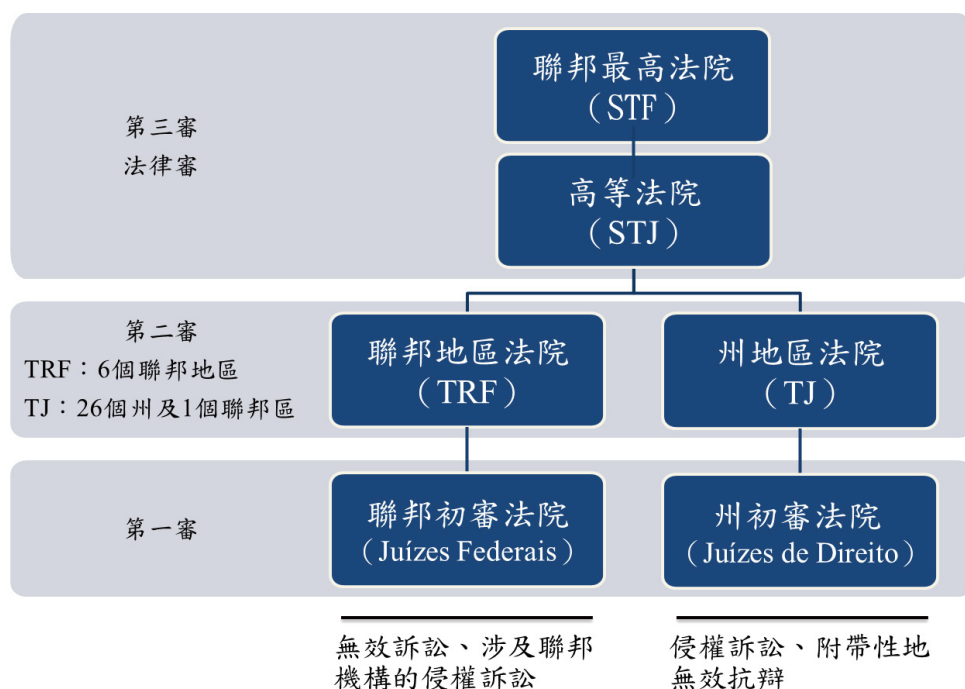


圖 巴西專利訴訟之二元審理系統

聯邦法院由審理一審案件的聯邦初審法院（Juizes Federais）以及審理二審案件的聯邦地區法院（Tribunais Regionais Federais, TRF）組成；巴西設有 6 個聯邦地區法院（TRF-1~6）²⁴ 依據地域管轄權審理初審法院之上訴，例如里約熱內盧聯邦初審法院（Justiça Federal do Rio de Janeiro, JFRJ）由聯邦第二區地區法院（TRF-2）管轄。

州法院由審理一審案件的州初審法院（Juizes de Direito）以及審理二審案件的州地區法院（Tribunal de Justiça, TJ）組成；巴西有 26 個州（estados）以及 1 個聯邦區（distrito federal）共 27 個行政區域，該些行政區域各自設有州地區法院²⁵，例如里約熱內盧州地區法院（Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ）負責管轄里約熱內盧州初審法院之上訴案件。

²⁴ Wikipedia, Tribunais Regionais Federais, https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunais_Regionais_Federais (last visited Oct. 1, 2025).

²⁵ Wikipedia, Tribunal de Justiça (Brasil), [https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Justi%C3%A7a_\(Brasil\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Justi%C3%A7a_(Brasil)) (last visited Oct. 1, 2025).

聯邦法院以及州法院的二審判決中與聯邦法律相關的非憲法問題，可以提交至高等法院（Superior Tribunal de Justiça, STJ）審理，憲法問題則提交至聯邦最高法院（Supremo Tribunal Federal, STF）審理。

聯邦法院和州法院的訴訟審理速度並不相同，巴西在提起無效訴訟時不會自動停止侵權訴訟（not automatically stay infringement actions），州法院必須評估實質證據確認暫停審理的合理性，例如爭議標的是否屬於專利技術的範圍或是否可能侵害原告的智慧財產權，以避免不必要的訴訟拖延²⁶。

里約熱內盧是巴西舊首都²⁷，INPI 總部即位於里約熱內盧，該地聯邦法院長期審理多數涉及 INPI 為被告的智慧財產權無效訴訟案件，因此，為提升審判品質並提供更具專業性的審理，2000 年，JFRJ 率先設立專門負責審理智慧財產權案件的聯邦初審法庭，其上級法院聯邦第二區地區法院（TRF-2）亦於 2004 年設立專門法庭專責審理上訴案件。JFRJ 是巴西全國受理發明專利無效訴訟案件數量最多的聯邦初審法院，從 2019 年初到 2023 年底，共受理了 445 起發明專利無效訴訟²⁸。

如同里約熱內盧聯邦法院的專業審判驅動，里約熱內盧州法院亦於 2001 年設立專門處理智慧財產權案件的商業法庭，2019 年初至 2023 年底，里約熱內盧州初審法院共受理了 41 起發明專利侵權訴訟²⁹；其他州法院也設有專業審理智慧財產權案件之商業法庭，例如聖保羅州法院，然近年 SEP 侵權訴訟大多集中在里約熱內盧州法院審理。

²⁶ Carlos Aboim et al., Why Brazil stands out as a key jurisdiction for SEP enforcement in 2025, <https://www.iam-media.com/hub/sepfrand-hub/2024/article/why-brazil-stands-out-key-jurisdiction-sep-enforcement-in-2025> (last visited Oct. 1, 2025).

²⁷ 巴西首都於 1960 年從里約熱內盧（Rio de Janeiro）遷至巴西利亞（Brasília）。

²⁸ Abel Gomes et al., Efetividade do sistema de patentes de invenção brasileiro conferida pelo Judiciário, <https://www.conjur.com.br/2024-mar-18/a-efetividade-do-sistema-de-patentes-de-invencao-brasileiro-conferida-pelo-poder-judiciario/> (last visited Oct. 1, 2025).

²⁹ *Id.*

參、標準必要專利訴訟案例實務

以往巴西法院為避免造成無法彌補或難以彌補的專利侵權損害，傾向在傳喚被告之前即快速核發臨時禁制令，例如下令召回、暫停銷售、海關排除令、下令保存銷售紀錄和庫存等，導致全球 SEP 專利權人湧向巴西，將巴西的臨時禁制令作為全球訴訟策略中，施壓被告以達成訴訟有利結果的戰略要地。然而，近期隨著 SEP 專利訴訟案件增加，巴西司法機關越來越重視 SEP 不同於一般專利的標準技術特性及 FRAND 授權原則、不正當競爭等議題，從而發展針對 SEP 案件的審理方針，並趨向與國際制度調和。

巴西法院以成文法為首要審理依據，然先例判決對法律的解釋和適用具有指導意義，本節透過彙整指標性訴訟案例，來比較早期與後期之判決差異，說明巴西司法機關對於 SEP 案件之審理趨勢，以提供 SEP 專利權人與實施人在巴西市場之訴訟參考。

一、Dolby v. TCL

Dolby Laboratories³⁰（下稱 Dolby）是美國研發聲音降噪及聲音壓縮編碼技術的公司，TCL 科技集團（下稱 TCL）³¹則是中國大陸消費性電子產品製造商。Dolby 在巴西里約熱內盧州法院兩度起訴 TCL 侵害其 SEP。

（一）法院首次要求裁定臨時禁制令之前進行簡化專家審查程序

2021 年 5 月，Dolby 在巴西里約熱內盧州法院起訴 TCL 侵害其進階音訊編碼（Advanced Audio Coding, AAC）標準專利³²，初審法院初步認為被告銷售的每部手機都構成對原告專利的侵害，因而依據原告單方面證據即核發臨時禁制令，命令被告立即停止行銷所有實施或使用 AAC 標準的手機。儘管被告 TCL 在上訴中，強調在 SEP 專利爭議中，法院需確認涉案專利是否為 SEP、涉案侵權產品或製程是否實際實施了所謂必要專

³⁰ Wikipedia, Dolby, <https://en.wikipedia.org/wiki/Dolby> (last visited Oct. 1, 2025).

³¹ Wikipedia, TCL Technology, https://en.wikipedia.org/wiki/TCL_Technology (last visited Oct. 1, 2025).

³² 巴西專利公告號 BR PI0111362 B1、BR PI0009138 B1、BR PI0014642 B1。

利中的權利要求、聲稱擁有所謂必要專利權的公司是否向涉案侵權人提供了符合 FRAND 條款的授權等要件後，才能進行臨時禁制令的裁決，然而，上訴法院未採納該見解，維持了初審法院的裁決。

2023 年 11 月，Dolby 在巴西里約熱內盧州法院再次起訴 TCL 侵害其高效率視訊編碼（High Efficiency Video Coding, HEVC）標準專利³³，初審法院表示本案體現了必要專利的特徵，授予的禁制令可能導致專利權的潛在濫用，阻礙市場發展，並破壞智慧財產權與競爭法之間必要的公平關係，因而暫時停止執行先前已頒布的臨時禁制令，依據民事訴訟法³⁴下令進行簡化的專家審查。後續法院基於技術證據等相關文件，確認系爭專利對 HEVC 標準的必要性，然巴西數位電視系統（SBTVD）並未強制要求使用 HEVC 標準，市場上存在 HEVC 標準的替代技術方案，TCL 電子產品，包括手機與電視在有替代技術方案情況下，仍使用 Dolby 之 HEVC 視訊標準專利，構成對原告專利之侵害，因而恢復臨時禁制令之執行。此案是巴西法院首次在 SEP 案件中，利用簡化專家審查程序確認原告專利對標準的必要性，以作為核發臨時禁制令的考量³⁵。

從上述 Dolby v. TCL 兩案，可以看到巴西法院對於裁定 SEP 案件之臨時禁制令的差異；前案採用與普通專利侵權案件相同的審理方式，僅依據原告單方面證據判定專利權的可能性且存在無法彌補或難以彌補的損害風險，而快速核發臨時禁制令作為緊急救濟；後案則考量 SEP 禁制令可能導致專利權的潛在濫用，要求先進行簡化專家審查程序確認系爭專利之標準必要性，以及巴西本地標準是否強制規定使用該技術標準等相關技術證據，以作為裁定臨時禁制令的依據。

³³ 巴西專利公告號 BR 112014010842 B1。

³⁴ 民事訴訟法第 464 條。

³⁵ Otto Licks et al., Brazil: SEPs and FRAND – litigation, policy and latest developments, <https://www.lickslegal.com/articles/brazil-seps-and-frand---litigation-policy-and-latest-developments> (last visited Oct. 1, 2025).

（二）專利池授權人的訴訟策略

Dolby 在巴西兩度起訴 TCL，不僅是 SEP 專利權人對抗侵權的訴訟行為，由於系爭 AAC 音訊標準專利以及系爭 HEVC 視訊標準專利分別為 AAC 音訊專利池、HEVC Advance 專利池授權清單內之專利項目；因此，Dolby 作為 AAC 音訊專利池、HEVC Advance 專利池的主要授權人，訴訟行為更多是以達成被告 TCL 簽署專利池授權協議為目的。以下從 Dolby v. TCL 兩案展開討論專利池授權人的訴訟策略。

Dolby 在 2002 年成立全資子公司 Via Licensing Corporation³⁶（下稱 Via Licensing）建立 AAC 音訊專利池，Dolby 與 Philips（飛利浦）是 AAC 音訊專利池的主要授權人，該兩授權人於 2021 年分別在巴西與德國起訴 TCL 及其子公司 TCT Mobile（下稱 TCT）侵害其已納入 AAC 音訊專利池之標準專利，專利池主要授權人的多地起訴對 TCL 造成和解壓力，促使 TCL 在 2023 年 4 月與 Via Licensing 簽署 AAC 專利池授權協議³⁷。

同樣地，Dolby 也是 HEVC Advance 視訊專利池的主要授權人，HEVC Advance 專利池覆蓋了近 8 成的 HEVC SEP³⁸，Dolby、Philips、JVC 建伍、NEC、三菱電機是其主要授權人，該些上述主要授權人於 2023、2024 年在巴西、歐洲接連起訴 TCL 及其子公司 TCT 侵害其已納入 HEVC 視訊專利池之標準專利，訴訟壓力促使 TCL 在 2024 年 11 月與 Access Advance³⁹ 簽署 HEVC Advance 專利池授權協議⁴⁰。

從 Dolby 等 AAC 與 HEVC Advance 專利池主要授權人的訴訟軌跡可以看到，多位主要授權人在多個司法管轄區同時對特定潛在被授權人發

³⁶ Via Licensing Corporation 已於 2023 年 5 月與 MPEG LA 視訊專利池合併成立 Via Licensing Alliance LLC（Via LA）。<https://www.via-la.com/via-licensing-and-mpeg-la/> (last visited Oct. 1, 2025).

³⁷ Via LA, TCL Joins Via Licensing's Advanced Audio Coding Patent Pool, <https://www.via-la.com/tcl-2023/> (last visited Oct. 1, 2025).

³⁸ Access Advance, HEVC Worldwide Essential Patents Landscape, <https://accessadvance.com/hevc-worldwide-patent-landscape/> (last visited Oct. 1, 2025).

³⁹ Access Advance 為負責運營 HEVC Advance 專利池的專利授權管理公司。

⁴⁰ Access Advance, TCL Joins the HEVC Advance Patent Pool, <https://accessadvance.com/2024/11/26/tcl-join-the-hevc-advance-patent-pool/> (last visited Oct. 1, 2025).

動訴訟，巴西尤其作為對原告友善之地，與其他司法管轄區共同對被告造成壓力，在短時間內即達成被告簽署專利池授權協議的訴訟目的。

二、DivX v. Hisense

DivX⁴¹ 是美國的數位視訊技術公司，近年核心業務在專利授權，是大型投資管理集團 Fortress Investment Group 旗下的子公司，被視為典型的非專利實施實體（Non-Practicing Entity, NPE）。

DivX 是巴西 SEP 侵權訴訟中相當活躍的專利權人，尤其使用同一篇涉及去塊濾波（deblocking）技術的 HEVC 視訊標準相關專利（巴西專利公告號 BR PI0506163 B1），自 2020 年起，在里約熱內盧州法院先後起訴五家知名公司 Netflix、Samsung、TCL、Amazon 以及 Gorenje（Hisense 集團，下稱 Hisense）侵權。以下依時間順序重點摘要該五件訴訟案例，尤其是最近一件 DivX v. Hisense 案中，法官針對 SEP 案件制定之審理方針。

（一）前期判決（DivX v. Netflix、Samsung、TCL、Amazon）

2020 年 10 月，DivX 起訴 Netflix 侵權其視訊標準專利，初審法院隔月即批准臨時禁制令，下令 Netflix 停止提供使用 HEVC 編碼格式的視訊內容，然 Netflix 未確實遵守禁制令，仍在提供使用相關技術，兩造經過三年的纏訟後，2023 年 12 月初審法院最終判決書表示巴西法律體系中沒有任何法律條款規定標準專利須遵守 FRAND 承諾的義務，也未限制標準專利之排他權，裁定 Netflix 侵害了 DivX 的專利，並發布了最終禁制令（tutela inibitória definitiva），禁止 Netflix 在巴西提供啟用 HEVC 去塊濾波技術的視頻內容，法院還要求 Netflix 按照智慧財產權法賠償 DivX 相當於未支付授權費用的金額，並對 Netflix 不遵守臨時禁制令處以約 400 萬美元的罰款，這是巴西法院首次對資通訊標準技術案件發布最終禁制令⁴²。

⁴¹ Wikipedia, DivX, LLC, https://en.wikipedia.org/wiki/DivX,_LLC (last visited Oct. 1, 2025).

⁴² Carlos Aboim et al., Brazilian court hands down first tech permanent injunction to Netflix, as SEP litigation continues to rise, <https://www.lickslegal.com/articles/brazilian-court-hands-down-first-tech-permanent-injunction-to-netflix-as-sep-litigation-continues-to-rise> (last visited Oct. 1, 2025).

被告 Netflix 在上訴程序強調了必要專利之 FRAND 授權原則，稱 DivX 身為 NPE 的訴訟行為具有掠奪性，尋求禁制令救濟是為了迫使被告以非 FRAND 原則的條款達成授權協議，Netflix 認為法院不應授予原告禁制令，無論是臨時禁制令還是最終禁制令。

2021 年，DivX 以相同專利接連起訴 Samsung、TCL 侵權。被告 Samsung 在臨時禁制令頒發後僅 17 天就與 DivX 達成全球授權協議⁴³；同樣的，被告 TCL 在臨時禁制令執行後不久也與 DivX 達成授權協議⁴⁴。

2022 年 11 月，DivX 繼續使用相同專利起訴 Amazon 侵權，類似前幾案，初審法官僅依據原告起訴書即核發臨時禁制令，還批准了將舉證責任轉移給被告的請求。Amazon 在上訴中表示 INPI 已經認定原告多項專利權利要求無效，而且被控侵權之去塊濾波技術自 2019 年以來一直在使用，DivX 不是開發該技術之公司，而且 DivX 是 NPE，不存在市場占有率被 Amazon 奪走的風險，法院核發臨時禁制令的判決缺乏充分論證，且本案涉及必要專利，不能簡單地訴諸禁制令救濟。然而，上訴法院並不採納該些上訴抗辯理由，維持了下級法院的判決。

從以上 DivX 訴 Netflix、Samsung、TCL、Amazon 四件案件中，可以看到，巴西法院對於專利權人相對友善，儘管已經逐步意識到標準相關專利在技術與商業上的複雜性，難在既有法規制度下平衡當事人利益，然仍未採納 FRAND 授權原則、標準必要性檢查等作為裁決考量，僅採用與普通專利侵權案件相同的審理方式審理 SEP 案件。

⁴³ DivX, Samsung Electronics Renews Licensing Agreement with DivX for its Consumer Electronics Devices, <https://www.divx.com/press/samsung-electronics-renews-licensing-agreement-with-divx-for-its-consumer-electronics-devices/> (last visited Oct. 1, 2025).

⁴⁴ DivX, TCL Continues Long-Term DivX Relationship by Signing IP License Agreement, <https://www.divx.com/press/tcl-continues-long-term-divx-relationship-by-signing-ip-license-agreement/> (last visited Oct. 1, 2025).

（二）法院首次要求 SEP 專利權人在獲得臨時禁制令之前證明其符合 FRAND 授權規則

2024 年 3 月，已獲得多次有利判決結果的 DivX 繼續用該專利起訴 Hisense⁴⁵，被告為 Hisense 在巴西當地之製造商與銷售商 Gorenje、Toshiba 與 Multilaser，同樣的，起訴狀提交兩天後，法官即核發臨時禁制令。然而，2024 年 5 月，巴西法院裁決⁴⁶暫時中止執行臨時禁制令，下令進行簡化的專家審查，並要求專利權人證明其遵守了 FRAND 條款下的授權，這是巴西法院首次明確要求專利權人在獲得臨時禁制令之前證明其符合 FRAND 授權規定；在該份裁決書中，法官（Victor Agustin Cunha Jaccoud Diz Torres，下稱 Victor 法官）指出各方對於尋求 SEP 臨時禁制令的理解存在分歧，商業法庭是對話和重新平衡談判條件的平台，僅僅依法作出裁決是不夠的，因而制定本案 SEP 案件之審理方針，包括州法院擁有專利侵權管轄權，被告可以附帶地以專利無效作為抗辯理由，無須中止無效性訴訟；原告如有緊急救濟請求，應先經由法院指定的專家進行系爭專利之必要性以及被告產品是否侵權等技術審查，專家將在一個月內提交一份簡化報告；當原告稱其 SEP 受到侵害時，原告不僅必須證明被告侵權，還必須證明該專利符合 FRAND 授權規則，尤其是關於非歧視性（即以平等條件向整個市場授權）的規定；任何救濟請求均須事先進行合理性論證，也應考慮執行可能的緊急救濟令或裁決時，所採取措施的比例性。

Victor 法官在四件先例（DivX v. Netflix、DivX v. Samsung、DivX v. TCL、DivX v. Amazon）都做出類似判決的狀況下，為平衡當事人權利義務與談判條件制定不同以往的 SEP 案件審理方針，儘管對於何謂 FRAND 授權或善意談判過程尚無更細緻之指導，然本案仍創造了巴西 SEP 訴訟歷史上的轉捩點⁴⁷，試圖從以往法院傾向友善專利權人之立場中尋找重新平衡之審理原則。

⁴⁵ Wikipedia, Hisense, <https://en.wikipedia.org/wiki/Hisense> (last visited Oct. 1, 2025).

⁴⁶ Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, 0834763-49.2024.8.19.0001, <https://jtinoco.com.br/wp-content/uploads/2024/09/DivX-v.-Gorenje.pdf> (last visited Oct. 1, 2025).

⁴⁷ Isabel Milman et al., Brazil's Role in SEP Litigation Continues to Evolve, <https://www.daniel-ip.com/en/client-alert/brazils-role-in-sep-litigation-continues-to-evolve/> (last visited Oct. 1, 2025).

本案也實質影響後續的 SEP 訴訟案件，例如 Nokia 從 2023 年底開始，使用同一篇 H.264 視訊編解碼標準相關專利（巴西專利公告號 BR PI0304565 B1）在里約熱內盧州法院起訴 Amazon、HP、ACBZ 侵權，在前兩案 Nokia v. Amazon、Nokia v. HP 案件中，法院仍採用普通專利侵權訴訟之審理方式，然在 2025 年 Nokia v. ACBZ 案中，Victor 法官⁴⁸再次制定與 DivX v. Hisense 案一致的審理方針，下令在裁定禁制令之前進行簡化專家審查程序，並要求 SEP 專利權人證明該專利符合 FRAND 授權規則；同樣的，在 2025 年另一件 Victor 法官審理的 Interdigital v. Disney 案亦是。

該些近期案例顯示了巴西法院在審理 SEP 侵權案件時，已發展出不同於以往之審理程序，強調 SEP 專利權人尋求臨時禁制令時，遵守 FRAND 義務（特別是有關非歧視條款）的重要性。

三、Motorola, Lenovo v. Ericsson

巴西競爭保護法規定以任何方式損害自由競爭、濫用市場支配地位等行為，均構成對經濟秩序的破壞，例如濫用智慧財產權或阻礙智慧財產權之利用；競爭保護法的執行機關是 CADE。

CADE 現已審理兩件涉及 SEP 的反競爭糾紛，包括 2014 年的 TCT v. Ericsson，以及 2024 年的 Motorola, Lenovo v. Ericsson；該兩案起因於 Ericsson⁴⁹分別對 TCT 與 Motorola, Lenovo⁵⁰提起專利侵權訴訟，控告該些被告侵害其 SEP，該些被告從而向 CADE 指控 Ericsson 之訴訟行為涉嫌反競爭，涉嫌濫用智慧財產權及其市場支配地位。

以下概述 CADE 審理該兩案之過程，特別是近期 Motorola, Lenovo v. Ericsson 案中有關於標準專利反競爭見解之轉變。

⁴⁸ Victor 法官是 Nokia v. ACBZ 案、Interdigital v. Disney 案的助理法官（Juiz Auxiliar），協助法官進行訴訟調查，並在法官缺席時代替法官執行職務。

⁴⁹ Wikipedia, Ericsson, <https://en.wikipedia.org/wiki/Ericsson> (last visited Oct. 1, 2025).

⁵⁰ Wikipedia, Lenovo, <https://en.wikipedia.org/wiki/Lenovo> (last visited Oct. 1, 2025).

（一）TCT v. Ericsson

2014 年 1 月，TCT 向 CADE 指控 Ericsson 濫用其與 3G 技術相關的必要專利權，目的是將 TCT 排除在手機生產市場之外，或迫使其與 Ericsson 協商極其苛刻的授權條款。根據 TCT 的指控，Ericsson 涉嫌濫用其訴狀權向 TCT 提起了多項毫無根據的專利侵權訴訟（虛假訴訟）；並且涉嫌重複收取 3G 授權費用，因為 TCT 已向 Ericsson 支付了用於生產 3G 技術產品的晶片組使用費，Ericsson 徵收過高的授權費用，亦不符合 FRAND 條款。另一方面，Ericsson 則堅稱不存在虛假訴訟，Ericsson 表示，TCT 試圖透過持有高通公司已正式授權的必要專利來逃避或拖延支付其應得的專利授權費用，TCT 從高通公司獲得的任何授權均不涵蓋爭議專利，再者，由於並非所有授權人對標準的貢獻都相同，因此對標準制定貢獻較大的授權人應獲得比其他授權人更高的金額，因此並無徵收過高的授權費用。

2015 年 6 月，CADE 總督察局表示依據智慧財產權法規定之專利權排他性，Ericsson 提出的侵權訴訟具合法性，TCT 未能證明構成虛假訴訟的必要條件；3G 技術開發人員 Ericsson 在手機製造市場與 TCT 並無競爭，這意味著 Ericsson 沒有動機將 TCT 從其市場中剔除，也不會拒絕授權其所需技術，而且 TCT 提交的高通授權合約並未證明其向 Ericsson 支付了專利使用費；CADE 總督察局表示雙方僅是在確定合理且非歧視性的授權費用方面陷入僵局，此為私人智慧財產權和合約問題，應在法院進行討論，因為缺乏任何違反經濟秩序的證據，不足以啟動行政調查或行政訴訟。

在本案中，CADE 將 SEP 專利視同為普通專利，不因標準必要性而對專利權之排他性存在任何差異或限制，並認為技術開發商 Ericsson 與設備製造商 TCT 不存在市場競爭，Ericsson 沒有動機拒絕授權，雙方僅是在確定合理且非歧視性的授權費用方面產生私人合約糾紛。

（二）Motorola, Lenovo v. Ericsson

2024 年 5 月，Motorola 和 Lenovo（下稱 Motorola/Lenovo）向 CADE 指控 Ericsson 涉嫌在 5G SEP 授權過程中濫用市場支配地位，對使用 5G 技術的智慧型手機設備收取過高的授權費，請求採取預防措施，包括責令 Ericsson 停止要求禁止其 5G 設備產品銷售；Motorola/Lenovo 稱已提出同意支付 Ericsson 自行申報的巴西市場授權費用，以換取法院暫緩執行禁制令，直到雙方達成全球授權協議，但該巴西臨時授權提議遭到 Ericsson 拒絕，Motorola/Lenovo 因而指控 Ericsson 利用巴西的司法管轄權尋求禁制令，阻止其產品在巴西銷售，亦拒絕在巴西獨立授權其 5G SEP，涉嫌利用其對必要專利的壟斷來排除競爭對手，並以敲詐性的價格強制達成全球和解。另一方面，Ericsson 指控 Motorola/Lenovo 拒絕按照 FRAND 條款簽訂全球授權協議，侵害了其智慧財產權，Ericsson 稱出於正當理由，例如在其他司法管轄區存在未決訴訟，授權協議只能在全球範圍內進行，因此巴西在達成授權協議的前提是在所有其他國家／地區都獲得授權。

2024 年 12 月，CADE 總督察局表示無論是從理論上或從案卷中提供的證據來看，均無法確定 Ericsson 將 Motorola/Lenovo 排除在智慧型手機市場之外的明確反競爭理由；Ericsson 已在多個國家向 Motorola/Lenovo 提起司法和行政訴訟，以獲得更有利的專利價格確定條件，紀錄中沒有證據顯示 Ericsson 基於不正當理由拒絕與 Motorola/Lenovo 談判，亦沒有證據顯示 Ericsson 有阻礙行為，例如如果 Ericsson 在宣布其必要專利的價格上限後，僅同意以高於上限的價格進行談判。CADE 總督察局表示由於缺乏明確反競爭理由，且未能證明違反 FRAND 條款，駁回了 Motorola/Lenovo 提出的預防措施請求，CADE 總督察局並表示處理 Motorola/Lenovo 的申訴，相當於界定兩家不在同一相關市場競爭的公司之間的價格，這並非競爭主管機關的職責。

CADE 總督察局的駁回裁決引發了 Motorola/Lenovo 的上訴，要求 CADE 行政法院撤銷駁回裁決。然在後續訴訟過程中，雙方稱已於 2025

年 4 月 3 日達成全球授權協議⁵¹，因而申請撤回巴西的專利侵權訴訟以及 CADE 申訴相關案件。

2025 年 4 月 29 日，CADE 行政法院發布上訴報告書⁵²，批准了撤訴申請，然而，CADE 行政法院認為即便當事人已達成私下和解，但競爭保護法所保護的合法權利具有公共性質與集體性質，仍依職權對 Ericsson 相關行為啟動行政調查；CADE 行政法院上訴報告員⁵³稱已發現存在價格歧視和施加潛在濫用商業條件的證據，這些反競爭行為可能對 5G 設備市場產生排他性影響，因而要求 Ericsson 提供與 Motorola/Lenovo 達成的 5G 專利協議細節，還必須確認與 Motorola/Lenovo 達成的相同條款是否會擴展到第三方，以確保非歧視性的授權條件。CADE 行政法院強調，我們的職責不是保護 A 公司或 B 公司，而是維護市場的公平性和保護消費者，我們需要了解這項協議將如何影響更廣泛的 5G 市場。CADE 行政法院顧問⁵⁴亦認為有必要就此事制定指導方針，以確定禁制令申請何時可能構成濫用市場支配地位⁵⁵。

本案是巴西競爭保護機關 CADE 首次在 SEP 爭議中啟動對濫用市場支配地位的調查程序。CADE 行政法院發布之上訴報告書中大量援引國際條約與國際判例，例如引用 TRIPS 中有關強制授權條款，表示如果專利權人拒絕以合理的條件授權，CADE 依據巴西競爭保護法⁵⁶具有強制授權智慧財產權的權力；又例如引用歐洲聯盟運作條約（Tratado sobre o

⁵¹ Ericsson, Ericsson and Lenovo settle patent litigation, <https://www.ericsson.com/en/press-releases/2025/4/ericsson-and-lenovo-settle-patent-litigation> (last visited Oct. 1, 2025).

⁵² CADE, Recurso Voluntário nº 08700.010219/2024-17 (上訴報告書), https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?HJ7F4wnIPj2Y8B7Bj80h1lskj7ohC8yMfhLoDBLddZ7BJaSj-iR1wMZDgIQel66QrOJDLJDJGYRy-WsBSAfbjklLga9Ngwl0hnt79IxSPWw7M1P4PO-XIeQ-ORAZyGVg (last visited Oct. 1, 2025).

⁵³ Gustavo Augusto Freitas de Lima, 時任 CADE 行政法院顧問，現任 CADE 行政法院主席。 https://www.gov.br/cade/en/composition/office_of_the_president (last visited Oct. 1, 2025).

⁵⁴ Victor Oliveira Fernandes, 曾任聯邦最高法院部長幕僚長，現任 CADE 行政法院顧問。 <https://www.gov.br/cade/pt-br/composicao/tribunal-administrativo/victor-oliveira-fernandes> (last visited Oct. 1, 2025).

⁵⁵ CADE, Cade determina abertura de inquérito para investigar a Ericsson por prática anticoncorrencial, <https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/cade-determina-abertura-de-inquerito-para-investigar-a-ericsson-por-pratica-anticoncorrencial> (last visited Oct. 1, 2025).

⁵⁶ 競爭保護法第 38、61 條。

Funcionamento da União Europeia, TFUE），當專利被認定為必要專利，專利權人必須以非歧視性條款將其授權給相關方的義務⁵⁷；又例如引用 Panasonic 訴 Xiaomi 之全球平行訴訟案，Panasonic 透過德國的禁制令施壓 Xiaomi，試圖獲得高於英國法院規定的授權費，CADE 強調國際合作的重要性，以協調 SEP 全球授權標準；更是引用本案在英國的平行訴訟案，表示認同英國上訴法院的見解，在 Motorola/Lenovo 已表示願意接受由英國法院裁定 FRAND 授權條款的情況下，Ericsson 仍然在巴西尋求禁制令救濟，違反了其在歐洲電信標準協會（European Telecommunications Standards Institute, ETSI）智慧財產權政策的誠信義務⁵⁸。本案之上訴報告書顯示巴西競爭保護機關 CADE 在參酌國際制度後，對於 SEP 競爭監管與 FRAND 履行義務之見解逐漸與全球接軌之趨勢。

CADE 在 2025 年 8 月 SEP 研究報告⁵⁹指出，巴西法院過去在國際上因其在 SEP 糾紛中對原告友好而聲名遠播（notoriedade），在大量必要專利侵權訴訟頻傳後，巴西司法部門，尤其是里約熱內盧的司法部門，已被敦促在專利權人和專利實施人的利益之間達成平衡，以與其他司法管轄區的立場保持一致。

肆、結語

本文淺談巴西專利訴訟制度與專利訴訟二元審理系統，並彙整分析指標性訴訟案例，從法律制度到訴訟實務，整體概覽巴西訴訟環境與發展趨勢。

從本文所分析的指標性訴訟案例中，可以看到，巴西法院早期在審理 SEP 侵權案件時，審理方式與其他普通專利侵權糾紛案件相同，並無考量標準必要性

⁵⁷ EC, Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0721\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0721(01)) (last visited Oct. 1, 2025).

⁵⁸ ETSI 智慧財產權政策第 6.1 條。

⁵⁹ CADE, Estudo do Cade analisa panorama internacional e nacional sobre patentes essenciais, <https://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/estudo-do-cade-analisa-panorama-internacional-e-nacional-sobre-patentes-essenciais> (last visited Oct. 1, 2025).

對於專利排他權之限制以及 FRAND 授權義務，因而相較於其他司法管轄區，對 SEP 專利權人較為友善，核發臨時禁制令的比例較高。然而，隨著巴西成為全球 SEP 訴訟策略中的重點區域，國際平行爭訟案件逐漸增多，巴西司法機關越來越重視 FRAND 義務和反競爭行為，並與全球趨勢接軌。例如，在近期的案件中，里約熱內盧州法院已展現不同以往的判決，要求裁決臨時禁制令之前先進行簡化專家審查程序確認 SEP 案件之標準必要性，並且要求 SEP 專利權人在獲得臨時禁制令之前不僅必須證明被告侵權，還必須證明該專利符合 FRAND 授權義務。此外，CADE 亦對 Ericsson 職權啟動反競爭行政調查，以確保關鍵技術以 FRAND 原則為市場所用，防止權利權人以單方面授權策略限制競爭與抑制創新。

MDIC 於 2025 年 8 月發布巴西 2025-2027 年的國家智慧財產權戰略行動計畫⁶⁰，由跨部門智慧財產權小組（Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual）負責訂定及實施，旨在促進智慧財產權制度的廣泛使用，並鼓勵對巴西的創新投資；行動計畫中包括七大主軸⁶¹，例如以智慧財產權提升競爭力與發展、智慧財產權傳播培訓和能力建立、治理與機構的強化、融入全球智慧財產權體系等。MDIC 表示智慧財產權密集型產業對 GDP 增加值的貢獻率從 2011 年至 2013 年的 44.5% 成長到 2020 年的 50.2%。

從巴西政府近期國家智慧財產權戰略行動計畫，以及 SEP 相關訴訟爭議之見解轉變，可以看到巴西積極融入全球智慧財產權體系以及提升國際智慧財產權論壇地位，在巴西逐漸與國際制度調和的演進過程中，巴西司法機關可預期將試圖在專利權人和專利實施人的權利義務之間尋找與全球一致的平衡立場，同時確保巴西經濟競爭力，該演進過程將影響尚在審理中的 SEP 爭議，以及專利權人在巴西之訴訟策略，這意味著，專利實施人在臨時禁制令糾紛中可能會有更多空間挑戰專利權人，使得巴西的 SEP 訴訟環境比以往任何時候都更加動態活躍並且值得持續關注。

⁶⁰ Publicado o Plano de Ação 2025-2027 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI), <https://www.gov.br/propriedade-intelectual/pt-br/assuntos/noticias/2025/publicado-o-plano-de-acao-2025-2027-da-estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual> (last visited Oct. 1, 2025).

⁶¹ Isabel Milman et al., Brazil Outlines 2025-2027 Intellectual Property Action Plan, <https://www.daniel-ip.com/en/client-alert/brazil-outlines-2025-2027-intellectual-property-action-plan/> (last visited Oct. 1, 2025).