



從歐盟法院華為v.中興案判決 談歐盟SEP禁制令與競爭法的 FRAND抗辯



趙慶冷*

壹、競爭法角度看歐盟標準必要專利之禁制令救濟

近年來，隨著資訊與通信技術產業（ICT產業）快速發展，ICT產業領域的專利糾紛逐年上升，其中涉及標準必要專利（Standard Essential Patents, SEPs）的訴訟和競爭法¹（Competition law）議題更是引發了各界的廣泛關注。

專利制度係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，而提供發明人有限時間內的專利權作為誘因，專利權是一種排他權（Right to Exclude），可以排除任何人製造、使用為販賣之邀約、販賣、或使用之目的而進口該物品之權利，專利權人藉由排他權使任何人都不能進入該物品的市場，所以排他的專利權實質上等同於給予專利權人合法獨占的權利。

一般情況下，這樣的人為合法的排他或獨占權，並不會真正達到獨占的效果，

DOI：10.3966/221845622016100027005

收稿日：2016年8月15日

* 經濟部智慧財產局專利三組高級審查官。本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位意見。

¹ 有些國家稱反壟斷法或公平交易法。

因為市場上仍然可能還有其他競爭技術或產品，使專利權人雖有排他權可以禁止他人進入專利發明的市場，但仍不具有控制價格或市場之力量，而不會對社會大眾造成損害，而且專利權人藉由將製造、使用、販賣等權利授權給他人而獲取報酬，給予專利權人繼續研究創新的動力，反而是帶來鼓勵創新與促進產業發展的正面效果。排他權之行使，往往在專利侵權發生時透過救濟的方式呈現，在美國與歐洲的制度下欲行使排他權者，需向法院聲請暫時或永久禁制令（injunction）；在台灣的制度下則是假處分與排除侵害請求。

在專利法架構下，專利權人可以自由決定要將其專利權授權給何人、以何種條件授權，如果專利權被侵害也可以自由決定是否提起侵權訴訟、對哪些侵權人提起訴訟，然而，在競爭法架構下，具有市場支配力的企業，如標準必要專利權人（Standard Essential Patent holder, SEP holder），濫用其力量影響正常市場機制，如藉由聲請禁制令對其他競爭對手產生專利箝制（hold-up）現象，產生違反歐盟運作條約（Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU）第102條的情形時，此時，歐盟委員會可依據歐盟競爭法對專利法所賦予標準必要專利權人的專利權之實施加以限制。

根據歐盟運作條約第102條，具有市場支配地位者不得濫用其力量對會員國之正常市場競爭機制造成影響，濫用市場支配地位的行為包括：一、直接或間接地強行規定不公平的購買或銷售價格或其他不公平的交易條件，二、限制生產、市場或技術發展，從而損害消費者利益，三、在與其他交易個體進行的同等交易中使用不同的條件，從而使其在競爭中處於不利地位，四、以其他締約方接受附加義務為條件締結契約，而這些條件在本質上或者根據商業慣例與此等契約的主題無關²。所謂

² Article 102 TFEU, Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States.

Such abuse may, in particular, consist in:

- [a] directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions;
- [b] limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;
- [c] applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;

「具有市場支配地位者」，是指一個企業所享有的經濟能力地位能夠使該企業無需顧及其他競爭者、顧客和最終消費者的反映，而採取顯著程度的獨立行動，來妨礙相關市場內有效競爭的維持，因此，雖然擁有標準必要專利並不意味著必然具有市場支配地位，必須具體調查標準必要專利權人與標準必要專利相關產品所存在的競爭市場的影響力，但二者有密切相關，擁有越多的標準必要專利，越可能被認為具有市場支配地位，若當事人雙方對具有市場支配地位的認定並無特別主張，法院可直接推定（presumed）標準必要專利權人是具有該技術所屬市場之支配地位，其使用專利權的行為就應受到競爭法拘束。

換言之，專利權的取得和專利排他權本身均不會使企業具有市場支配地位，但標準必要專利權的取得和其專利權的實施則要考慮是否涉及濫用市場支配地位，競爭法並不反對專利權人從專利的實施中獲益，歐盟運作條約第102條所關注的不是企業如何取得其市場支配地位，而是具有市場支配地位的企業是否濫用其專利排他權，使對競爭對手和消費者產生不公平競爭的影響。當企業實施標準必要專利之專利排他權時，若涉及藉助技術標準的必要性與不可替代性，破壞標準利用人與社會公眾間的利益平衡，將引發專利權與競爭法交叉的問題。

貳、FRAND抗辯

國際標準制訂組織，如國際標準化組織（ISO）、國際電工協會（IEC）、國際電信聯盟（ITU）、歐洲電信標準協會（ETSI）等，的智慧財產權政策中，要求會員必須繳交一不可反悔之聲明（Letter of Assurance, LoA），承諾遵守該標準制度組織的智慧財產權政策，包括資訊的揭露義務，披露自己所擁有之可能涉及該標準的專利，以及承諾如果標準中含有自己的專利，將按照公平、合理與無歧視原則（Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory terms，下稱「FRAND原則」）將專利授權給使用者。因此，根據FRAND原則，標準必要專利專利權人不能自由決定要將其

[d] making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.

專利權授權給何人，任何有意願使用該標準之標準必要專利使用者，均有權利要求專利權人必須履行其和標準制度組織之間的LoA契約義務，以FRAND原則的授權原則授權給使用人，如果標準必要專利之專利權人未履行LoA契約義務，而藉由聲請禁制令的談判優勢，向使用人收取高昂的權利金，就會產生專利箝制現象，是一種濫用市場支配地位的行為，導致違反歐盟運作條約第102條。

在此背景之下，標準必要專利之專利侵權訴訟中，侵權被告除了在法院主張傳統的專利無效抗辯或不侵權抗辯之外，近年也開始利用競爭法主張FRAND抗辯，也稱為競爭法抗辯（competition law defense），來對抗專利權人聲請禁制令與降低損害賠償金額。

FRAND抗辯近年來已經獲得歐洲地區各法院的認可，以對抗專利權人之禁制令聲請，但是歐洲地區對於FRAND抗辯之成立標準仍未形成統一見解，而有寬嚴不同。

目前在歐洲所有主要的管轄法院的認定下，禁制令的聲請仍是專利侵權訴訟中合法的救濟措施，標準必要專利之專利權人雖然有FRAND承諾，但該承諾並不必然剝奪標準必要專利權人對侵權者向法院聲請禁制令救濟的權利，但為了避免標準必要專利權人濫用市場支配地位，禁制令救濟應該受到合理的限制。問題是：在什麼情況下，被告主張FRAND抗辯會成立？亦即承諾以公平、合理、無歧視條件作為授權原則之標準必要專利權人聲請禁制令有違反歐盟運作條約第102條之不公平競爭問題；又在什麼情況下，被告主張FRAND抗辯不會成立？亦即不會有違反歐盟運作條約第102條之不公平競爭問題，分辨濫用行為和合法行為之間的區別，這問題正是歐盟法院在華為v.中興案判決所要回答者。

參、歐盟法院華為v.中興案判決

歐盟法院的華為v.中興案判決，起因於德國杜塞道夫法院（Dusseldorf Regional Court）在審理華為控訴中興侵權案件時，因為德國聯邦最高法院（German Federal Supreme Court, FSC）在2009年的橘皮書標準案中建立之競爭法抗辯原則，和歐盟執行委員會在Motorola調查案與Samsung調查案中提出如何認定違反歐盟運作條約第102條的見解有所不同，故德國杜塞道夫法院要求歐盟法院釋疑。因此，在分析歐

盟法院的華為v.中興案判決前，先對德國橘皮書標準案（Orange Book Standard Decision）及歐盟執行委員會的見解分別進行說明，瞭解華為v.中興案背景後，再進行歐盟法院的華為v.中興案判決分析。

一、德國聯邦最高法院的橘皮書標準案

目前約有70%在歐洲的專利侵權訴訟在德國法院審理。從專利權人的角度，德國法院為提出專利訴訟優先考量的管轄法院，乃因德國法院提供了快速以及符合成本效益的訴訟程序。再者德國法官相較於其他歐洲國家管轄法院有較多處理專利案件的經驗，特別是禁制令的核發程序。專利權人在德國進行專利訴訟時，除了法院較偏袒專利權人，使得專利權人勝訴率較高之外，對於專利權人至少具有以下優點：

（一）暫時禁制令取得相對容易且快速：暫時禁制令，在侵權事證明確且急迫的情況，如果情況成立，德國地方法院可以在24小時內發出暫時禁制令。

（二）侵權訴訟之審理時間短，約在第7-8個月可以判斷是否核發永久禁制令。

（三）德國專利訴訟採二元制，專利無效與專利侵權訴訟程序是兩個不同的程序，地方法院僅審查專利是否侵權，聯邦專利法院（Federal Patent Court）審理專利有效無效之爭議，因此被告必須另行於聯邦專利法院起訴抗辯專利無效。

（四）不同於美國專利訴訟制度，德國法院通常不會對是否核發禁制令做自由裁量，換句話說，在德國專利法並沒有類似eBay案的禁制令核發判斷標準，若法院判定侵權行為成立，永久禁制令就是理所當然會被管轄法院核發，除非例外情況，例如基於競爭法的FRAND授權原則的抗辯。

在德國專利法架構下，侵權者無法主張專利無效抗辯來阻卻禁制令救濟措施的核發，但是，德國法院在2004年發展出涉及標準必要專利訴訟中的被告，特別可以採用之競爭法抗辯，要求標準必要專利權人以FRAND授權原則授權給被告，但具體的作法並未被確認；直到2009年德國聯邦最高法院的橘皮書標準案才確定了具體作法，如果被告符合橘皮書標準案所規定之特定情況，德國聯邦地方法院可裁定駁回專利權人禁制令聲請，使被告免除受到禁制令的影響。

德國聯邦最高法院在2009年5月6日的橘皮書標準案重點如下：如果被告（侵權人）的行為符合以下二條件：（一）被告須已向原告（標準必要專利權人）提出了合理的授權提議，以及（二）被告提出授權提議後，應有「當作原告已同意」該授權提

議的具授權意願之被授權人（willing licensee）行為，亦即被告應將合理權利金交給法院提存，當作將權利金支付給假設存在的原告的證據。如果被告的行為符合前述二條件，則被告在原告提出禁制令聲請時，就可以使用FRAND抗辯，要求法院駁回原告禁制令聲請³。

上述行為之舉證責任在被告，專利權人沒有義務自己提出授權提議給自己來同意，因此什麼是符合FRAND授權條件之「合理」的授權提議是被告之舉證責任，而當如果被告的行為符合前述二條件，專利權人若拒絕簽訂具FRAND授權原則的授權條款，就可以構成一個可能的濫用市場支配地位的行為，有違反競爭法之虞。

附帶說明，橘皮書標準案並未排除被告將來在聯邦專利法院質疑專利有效性的權利，兩者是不相干的。

二、歐盟執行委員會之Motorola調查案與Samsung調查案

（一）Samsung調查案⁴

2011年開始Samsung以Apple侵害其UMTS（3G）移動通訊領域的標準必要專利在多個歐盟成員國法院對Apple產品聲請禁制令，為此，歐盟執行委員會於2012年1月30日對Samsung展開反壟斷調查，調查Samsung尋求禁制令救濟是否違反歐盟運作條約（TFEU）第102條，並違反對歐洲電信標準協會（ETSI）的FRAND承諾。

在2012年底，歐盟執行委員會轉告Samsung，Apple有意和Samsung進行FRAND授權談判，Samsung之後宣布於歐洲各法院撤回對Apple（未決訴訟）的禁制令救濟聲請，並向歐盟執行委員會承諾將不再對有意願之被授權人主張禁制令，希望避免歐盟執行委員會之不利裁罰，但當時歐盟執行委員會仍表示會繼續其調查；直到2014年4月29日歐盟執行委員會發出對Samsung調查結果，接受Samsung的承諾，認為其未違反歐盟運作條約第102條。

³ 德國橘皮書判例不以專利權人有FRAND承諾為前提，所以包括標準必要專利（SEPs）、商業必要專利（CEPs）或非標準必要專利（non-SEPs）等，被告都可能藉由行為上滿足二條件而主張FRAND抗辯。

⁴ Commission decisions of 29 April 2014 in case COMP/39.999 Samsung – Enforcement of UMTS standard essential patents.

(二)Motorola調查案⁵

2011年iPad（Apple）和Xbox（Microsoft）遭到Motorola禁制令救濟影響，Apple和Microsoft各自向歐盟執行委員會提出申訴舉報Motorola有違反歐盟運作條約第102條之行為，歐盟執行委員會於2012年4月2日對Motorola展開競爭法調查，歐盟執行委員會因此著手調查Motorola是否違反對國際電信聯盟（ITU）、國際標準化組織（ISO）、歐洲電信標準協會（ETSI）等國際標準制訂組織的FRAND授權原則承諾，是否成立濫用市場支配地位。

2014年4月29日歐盟執行委員會發出對Motorola調查結果，認為Motorola對Apple聲請禁制令之行為違反歐盟運作條約第102條，構成了濫用市場支配地位。歐盟執行委員會在該決定中正式為標準必要專利相關的授權談判建立了「安全港」原則，即：如果潛在被授權人願意遵守FRAND原則進行授權談判，並願意在談判破裂後，接受法院或仲裁機構的判決與所決定之授權金額或費率，其行為已符合為具授權意願之被授權人，則標準必要專利權人就不得向法院基於標準必要專利，對潛在被授權人聲請禁制令救濟。換言之，在雙方談判協商最後未得出一雙方可接受的結論的狀況下，只要潛在被授權人同意接受一公正第三人所決定的權利金或授權費率，便有立場提出FRAND抗辯來避免管轄法院核發禁制令救濟給標準必要專利權人。

歐盟執行委員會對於違反歐盟運作條約第102條之濫用市場支配地位的認定見解，相較於德國聯邦最高法院的橘皮書標準案，顯然是較有利於標準必要專利之利用人，其所提出的安全港概念，非常寬鬆，外界抨擊指出，只要潛在被授權人表達同意接受一公正第三人所決定的權利金或授權費率的意願後，好像就可以一直使用談判技巧拖延，永遠無償使用標準必要專利，而且標準必要專利權人對其完全沒有辦法使用禁制令救濟，根本就是對專利權人的逆向阻撓（Reverse Hold-up或Hold-out）。

⁵ Commission decisions of 29 April 2014 in case COMP/39.985 Motorola – Enforcement of GPRS standard essential patents.

三、德國杜賽道夫法院向歐盟法院請求釋疑

2011年，華為技術有限公司（下稱「華為」）與中興通訊和中興通訊德國公司（下稱「中興」）在德國杜塞道夫法院提出專利侵權訴訟，華為控訴中興通訊有關 Long Term Revolution, LTE（4G）技術的通訊系統產品在德國侵害華為的兩項LTE標準必要專利，此訴訟為華為與中興通訊全球專利戰的其中一個訴訟。杜賽道夫法院審理後，認為中興通訊僅有侵害其中一項標準必要專利。華為在德國杜賽道夫法院主張中興通訊侵害其數個標準必要專利，要求法院核發禁制令，中興通訊則主張華為已經對歐洲電信標準協會（ETSI）承諾以FRAND授權原則對標準必要專利使用人進行授權，而且中興通訊有意願（willing）進行該授權原則下的授權談判，因此主張華為尋求禁制令的行為是濫用市場支配地位，違反歐盟競爭法。2013年3月德國杜賽道夫法院就其中標準必要專利權人聲請禁制令是否濫用其市場支配地位，向歐盟法院提出釋疑。

歐洲的法律環境是，歐洲專利的侵權糾紛是由各國家法院依該國家法律加以處理，杜賽道夫法院認為德國2009年最高法院橘皮書標準案所設定阻卻標準必要專利權人主張禁制令權利的反訴抗辯，FRAND抗辯，是立足於歐盟競爭法下之濫用市場支配地位的原則，但德國橘皮書標準案與歐盟委員會於Samsung與Motorola標準必要專利侵權糾紛調查案所設定標準不同，因此杜賽道夫法院認為有澄清判斷標準之必要，以避免德國法院與歐盟委員會在以後更多的案件中採取不同立場，並確保德國法院所建立之橘皮書標準案能與歐盟判例法一致。

德國杜賽道夫法院向歐盟法院提出五個涉及標準專利權權利行使以及標準必要專利有關FRAND授權條件之問題。分別是：

（一）如果標準必要專利權人已向標準組織聲明，願意按照FRAND授權原則向所有技術使用人提供授權，而侵權人聲明自身有意協商且同意被授權，那麼標準專利權人向法院聲請專利侵權人的禁制令，是否構成對市場支配地位之濫用？

還是，當侵權人向標準專利權人提出以公平、合理和不歧視之授權條件之授權提議（offer），並且期待取得授權的侵權人，已經提前履行了授權提議義務，而標準必要專利權人向法院聲請禁制令的行為，才能被推定為濫用市場支配地位行為的

條件⁶？

(二)如果已有濫用市場支配地位的推定，歐盟運作條約第102條對於侵權人「有意願」向標準專利權人進行授權談判是否有實質性內容或時間點等要求？能否只根據侵權人寬泛、籠統的表明願意進行談判的（包括口頭同意）聲明就做可以作出有意願授權之推定？還是進一步要求侵權人必須以實質性的、時間點明確的條件進行談判，希望獲得標準專利權人許可，才能作為有意授權之推定？例如，已經溝通了一些條件和條款，可以用於授權提議之條款。

(三)如果提出一可接受（**acceptable**）、無差別條件（**unconditional**）之授權提議（**offer**），是認定濫用市場支配地位的前提條件，歐盟運作條約第102條對於該提議是否有實質性內容或時間點等要求？該提議是否要像業界習慣之商業授權提議一樣，對授權提議內容明確清楚條列出所有詳細實質條件要求與明確時間點的要求？特別地，該授權提議是否以有侵害該標準必要專利，且該標準必要專利是有效的為前提？

(四)如果侵權人必須滿足一些提前履行未來的授權提議的義務，是認定濫用市場支配地位的前提條件，歐盟運作條約第102條對於完成合約履行義務的行為是否有要求？是否要求侵權人提供帳戶來補償過去侵權行為或者支付授權金？支付授權金的義務是否可以被提供擔保取代？

(五)專利權人於專利侵權當中的其他救濟（要求提供擔保帳戶、召回侵權產品、以及損害賠償），是否可以適用濫用市場支配地位的這些條件要求？

⁶ “Does the proprietor of [an SEP] which informs a standardisation body that it is willing to grant any third party a licence on [FRAND] terms abuse its dominant market position if it brings an action for an injunction against a patent infringer even though the infringer has declared that it is willing to negotiate concerning such a licence?

or

Is an abuse of the dominant market position to be presumed only where the infringer has submitted to the proprietor of the [SEP] an acceptable, unconditional offer to conclude a licensing agreement which the patentee cannot refuse without unfairly impeding the infringer or breaching the prohibition of discrimination, and the infringer fulfils its contractual obligations for acts of use already performed in anticipation of the licence to be granted?”, EU:C:2015:477 [C-170/13 Huawei Technologies], para. 39.

值得注意的是，在杜賽道夫法院所提的問題中，沒有要求歐盟法院對於「市場支配地位的認定」提出解釋，可能是在該案訴訟中，華為具有市場支配地位是兩造雙方不爭執的事實。

四、歐盟法院之華為v.中興案判決內容

有關於標準必要專利涉及之競爭法議題，在歐洲地區近期引起廣泛討論，歐盟法院於2015年7月16日作出了各方期待多時的判決⁷。針對以下問題對歐洲地區法院給予一般性的答覆與指導：已經對標準制訂組織承諾會依FRAND授權原則進行授權之標準專利權人，於怎樣情況下，可以尋求禁制令救濟而不會違反歐盟競爭法？

即使德國杜塞道夫法院對於尋求歐盟法院釋疑所提出的問題分別進行了非常具體的描述，但是歐盟法院並沒有直接針對問題回答，而是將根本問題簡化為程序性問題：在法院核發禁制令救濟之前，標準必要專利權人與被控侵權人雙方應該先完成怎樣的授權協商程序，法院才會核發或駁回禁制令聲請？

歐盟法院之華為v.中興案初步判決內容相當簡短，全文只有77段，其中第1-2段是主文，第3-39段是說明德國法律、歐盟法律、歐洲電信標準協會（ETSI）規則與案件背景，第77段是說明裁判費用負擔，第40-51段是說明要考慮的問題與歐盟判決先例，第53-76段才是實質判斷內容，以下就判決內容進行說明：

對歐盟運作條約第102條的解釋，歐盟法院認為FRAND授權原則承諾不能否定專利權人實質上擁有主張該些專利的禁制令救濟的權利，專利權行使會涉及濫用市場支配地位的行為，是一種專利權使用的例外情形。

歐盟法院指出「若一個專利是符合某一標準所必要者」，也就暗示標準必要專利權人「可以限制競爭對手的產品被製造、販賣，以使得標準必要專利權人可以獨占整個市場⁸」，歐盟法院也認為因為標準必要專利權人已經承諾FRAND授權原則，標準利用人會合理期待標準必要專利權人不會拒絕符合FRAND授權原則的授權

⁷ Judgement of 16 July 2015 in Huawei Technologies, Case C-170/13 EU:C:2015:477, *available at* <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1061029> (last visited Dec. 1, 2015).

⁸ *Id.* paras. 49, 52.

契約⁹，但如果標準必要專利權人尋求禁制令救濟也不必然就是濫用市場支配地位的行為，也要考慮標準利用人的行為是否符合某些不當情形，例如策略性拖延談判，在此種例外情況，專利權人仍可尋求禁制令救濟¹⁰。

歐盟法院認為「避免尋求禁制令救濟被認為是濫用市場支配地位，標準必要專利權人在尋求禁制令救濟前，必須符合程序要件¹¹」，以使標準必要專利權利人的行為符合其FRAND授權原則承諾¹²，法院才會核發禁制令聲請，這些程序條件依序條列如下：

(一)步驟1：在尋求禁制令救濟之前，標準必要專利權人必須先1.指出被控侵權人侵害了哪一個專利，2.具體說明其如何侵害該些標準必要專利。這樣做的原因是一個標準中涉及許多專利，被控侵權人必須瞭解是侵害哪一個有效、且是標準所必要之專利¹³。

(二)步驟2：被控侵權人接著應表達「就符合FRAND授權原則之授權契約進入協商的意願（expressed its willingness to conclude a licensing agreement on FRAND terms）」，如果標準利用人沒有表達該意願，標準必要專利權人可以尋求禁制令救

⁹ *Id.* paras. 53, 54.

¹⁰ *Id.* paras. 52-54. A refusal to license by a dominant IPR holder is recognised in the case law of the court of Justice as an abuse under Article 102 TFEU, only if certain “exceptional circumstances” are present.

¹¹ *Id.* para. 55.

¹² “Although the irrevocable undertaking to grant licences on FRAND terms given to the standardization body by the proprietor of an SEP cannot negate the substance of the rights guaranteed to that proprietor by Article 17(2) and Article 47 of the Charter, it does, none the less, justify the imposition on that proprietor of an **obligation to comply with specific requirements** when bringing actions against alleged infringers for a prohibitory injunction”, C-170/13 Huawei Technologies, para. 59.

¹³ “Prior to such proceedings, it is thus for the proprietor of the SEP in question, first, to alert the alleged infringer of the infringement complained about by designating that SEP and specifying the way in which it has been infringed. ... in view of the large number of SEPs composing a standard such as that at issue in the main proceedings, it is not certain that the infringer of one of those SEPs will necessarily be aware that it is using the teaching of an SEP that is both valid and essential to a standard.”, *Id.* paras. 61, 62.

濟，而不會違反歐盟競爭法¹⁴。

(三)步驟3：被控侵權人接著應表達FRAND協商意願之後，標準必要專利權人必須提出「書面並具體符合FRAND授權原則之授權條款的提議（a specific, written offer for a license on FRAND terms）」，尤其內容應指出權利金費率與其計算方法¹⁵。這樣做的原因是既然標準必要專利權人已經做了FRAND承諾，應該可以期待他能提出此提議，而且授權契約通常是不公開，標準必要專利權人較被控侵權人有更多的資料可以定義不歧視的契約條款¹⁶。

(四)步驟4：最後，被控侵權人必須即時回應（diligently）標準必要專利權利人，「建立在商業實務談判之誠實信用原則的客觀因素基礎上，不可以使用拖延技巧（in accordance with recognized commercial practices in the field and in good faith ... which implies, in particular, that there are no delaying tactics）」¹⁷。如果標準利用人沒有具體即時回應、沒有符合誠實信用原則、或是使用拖延技巧，標準必要專利權人可以尋求禁制令救濟，而不會違反歐盟競爭法。

如果被控侵權人不接受專利權人的授權提議，必須及時提出書面並具體符合FRAND授權原則之對案提議（counter-offer）¹⁸。此外，被控侵權人亦必須按照實務

¹⁴ “Secondly, after the alleged infringer has expressed its willingness to conclude a licensing agreement on FRAND terms.”, *Id.* para. 63.

¹⁵ “it is for the proprietor of the SEP to present to that alleged infringer a specific, written offer for a licence on FRAND terms, in accordance with the undertaking given to the standardisation body, specifying, in particular, the amount of the royalty and the way in which that royalty is to be calculated.”, *Id.* para. 63.

¹⁶ “where the proprietor of an SEP has given an undertaking to the standardisation body to grant licences on FRAND terms, it can be expected that it will make such an offer. Furthermore, in the absence of a public standard licensing agreement, and where licensing agreements already concluded with other competitors are not made public, the proprietor of the SEP is better placed to check whether its offer complies with the condition of non-discrimination than is the alleged infringer.”, *Id.* para. 64.

¹⁷ “By contrast, it is for the alleged infringer diligently to respond to that offer, in accordance with recognised commercial practices in the field and in good faith, a point which must be established on the basis of objective factors and which implies, in particular, that there are no delaying tactics.”, *Id.* para. 65.

¹⁸ “Should the alleged infringer not accept the offer made to it, it may rely on the abusive nature of an

上的商業慣例提供擔保金（security），例如用銀行擔保（bank guarantee）或將金額交給法院提存。擔保金的數額必須可彌補被控侵權人過去使用的行為所造成可被合理量化的金額¹⁹。

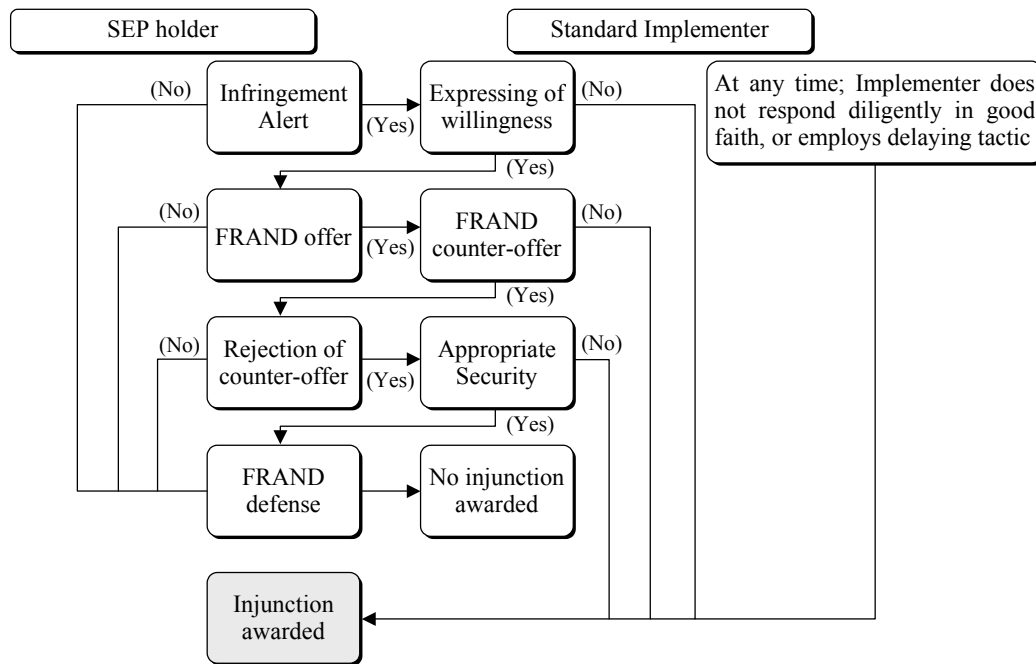


圖1 歐盟法院華為v.中興案判決核發禁制令前之談判流程

action for a prohibitory injunction or for the recall of products only if it has submitted to the proprietor of the SEP in question, promptly and in writing, a specific counter-offer that corresponds to FRAND terms.”, *Id.* para. 66.

¹⁹ “Furthermore, where the alleged infringer is using the teachings of the SEP before a licensing agreement has been concluded, it is for that alleged infringer, from the point at which its counter-offer is rejected, to provide appropriate security, in accordance with recognised commercial practices in the field, for example by providing a bank guarantee or by placing the amounts necessary on deposit. The calculation of that security must include, inter alia, the number of the past acts of use of the SEP, and the alleged infringer must be able to render an account in respect of those acts of use.”, *Id.* para. 67.

此外，在標準必要專利權人提出之授權提議和被控侵權人的對案授權提議回覆後兩造還未能達成合議，兩造可（may）共同協議仲裁，由一個獨立的第三方對合理的權利金或權利金費率作出裁決²⁰。

最後，判決指出以上僅是針對歐盟運作條約第102條的解釋，被控侵權人將來在另一法院訴訟或授權談判中質疑之有效性或該專利是否為一標準之必要專利的權利，不受影響²¹。

此外，以上流程是針對具有FRAND承諾的標準必要專利權人濫用市場支配地位聲請禁制令之認定標準，標準必要專利權人實施其他不違反歐盟運作條約第102條之專利權的權利，不受影響²²。

肆、歐盟法院之華為v.中興案判決分析

針對標準必要專利權人與被控侵權人雙方之禁制令取得或不能取得之程序，歐盟法院的確提出了一套新的程序指導，不過內容過於簡略，而且偏離現行的授權協商實務，預料將造成未來下級法院適用時，相當高的不一致與不確定性，值得後續持續觀察。

歐盟法院之華為v.中興判決所建立之授權談判流程，似乎偏離現行授權談判實務，以及有許多不明確之處，主要問題如下：

一、授權提議要書面？標準必要專利權人之授權提議（offer）與被控侵權人之對案提議（counter-offer），通常不一定都會以書面、明確的文字形式呈現，一般會先提出口頭、概略的內容，直到最後有共識之後才提出書面、明確的授權契約內容。

二、一輪協商機會？授權談判通常會進行許多回合的協商，專利權人會先出較

²⁰ “In addition, where no agreement is reached on the details of the FRAND terms following the counter-offer by the alleged infringer, the parties may, by common agreement, request that the amount of the royalty be determined by an independent third party, by decision without delay.”, *Id.* para. 68.

²¹ *Id.* paras. 69, 70.

²² *Id.* paras. 71, 76.

高價格，使用人會出較低價格，雙方經過多次互相退讓，最終才能使契約達成合議，但是歐盟法院的流程只有一輪協商機會，過於理想化，與實際情況不符。

三、未考慮專利組合之授權談判態樣？雖然系爭專利可能只有一個專利，但是授權談判時，實務上通常會考慮標準必要專利權人的所有專利組合（IPR portfolios）整包授權，但是歐盟法院沒有對於專利組合整包授權的態樣加以考慮。

四、未考慮交互授權之授權談判態樣？歐盟法院的授權談判流程，完全沒有考慮實務上通常最後是協議交互授權（cross license），不是就個別侵權專利進行談判。

五、何謂合理權利金？標準必要專利權人之授權提議，必須提出合理權利金費率與其計算方法，如果是在交互授權的情況，也就是雙方根據各自的專利組合相互授權所提出的權利金費率與計算方法，是否能符合歐盟法院之合理權利金或授權費率的計算基礎的定義，尚待觀察。

六、什麼是FRAND授權原則？標準必要專利權人之授權提議與被控侵權人之對案提議，都必須符合FRAND授權原則，但是授權條件是否符合FRAND授權原則，必須在個案中依據談判雙方的籌碼而定，並沒有可以一體適用的FRAND授權原則，FRAND授權金不是一個確定價格，而是一個「權利金範圍」。因此，即使標準必要專利權人依據歐盟法院所訂的談判流程一步驟一步驟進行，仍有可能因為標準必要專利權人的第一次授權提議被認為是不符合FRAND授權原則而有違反競爭法之虞；另一方面，被控侵權人的對案提議也有可能被認為是不符合FRAND授權原則，而影響其在法院中主張FRAND抗辯。最終的平衡之道，還是要提供標準必要專利權人足夠的誘因，去接受一個比其預期中的數額低、但仍符合FRAND之授權金。

七、專利有效性、標準必要性及侵權成立之認定？根據歐盟法院之判決，法院必須先確定該標準必要專利之專利有效性（validity）、標準必要性（essentiality）、侵權成立（infringement）以及FRAND授權條件之後，才能決定是否核發禁制令，這代表法院在核發禁制令前，要先認定許多很複雜的事實要件，可能會造成法院相當重的負擔。

八、是否要仲裁？有關於仲裁，判決文字兩造「可（may）」共同協議仲裁，不是應（shall），而且是雙方共同同意（by common agreement）進行仲裁，不是標準利用人單造表達同意接受一公正第三人所決定的權利金或授權費率的意願，就能滿足步驟五，歐盟法院沒有具體說明在標準必要專利權人提出之授權條款和被控侵

權人的授權提議回覆後兩造還未能達成合議，如果兩造未共同協議仲裁，標準必要專利權人是否可以尋求禁制令救濟，而不會違反歐盟競爭法。相反地，在歐盟執行委員會的Samsung/Motorola案所建立之安全港原則是單方表達同意接受一公正第三人所決定的權利金或授權費率的意願，歐盟執行委員會就認定標準利用人是一具授權意願之被授權人，而能避免遭受禁制令影響，顯然歐盟法院和歐盟執行委員會立場是不一致的。

九、何謂拖延技巧？被控侵權人之「具體即時回應」、「誠實信用原則」及「不可以使用拖延技巧」，可能在標準必要專利權人有完全不同的認定標準，這些不確定情況，會是雙方爭執之處。

十、市場支配地位的認定？由於德國杜塞道夫法院認為華為具有市場支配地位是兩造雙方不爭執的事實，沒有要求歐盟法院對「市場支配地位的認定」提出解釋，故歐盟法院在其判決中指出「有鑑於提問法院僅是針對『濫用是否存在』提出疑問，分析之假設情境也只針對該問題（Given that the questions posed by the referring court relate only to the existence of an abuse, the analysis must be confined to the latter criterion）²³」，因此，有關「市場支配地位的認定」仍是一個不確定問題，是否所有的標準必要專利權人都一定是具有市場支配地位，將來仍有爭執空間。因為，根據歐盟執行委員會對於市場支配地位的見解，標準必要專利權人都被假設是具有市場支配地位，但是歐盟法院則較為嚴謹，傾向於認為標準必要專利必須先證明是權利有效且為某一標準之必要專利，也就是說，系爭標準必要專利不能只是標準必要專利權人曾經在標準組織宣稱可能為某一標準之必要專利（potentially essential to a standard），必須要被證明確實是有效且必要的標準必要專利，因為並不是所有的標準必要專利都一定會在符合標準規範之產品上全部使用。

伍、後華為v.中興案判決

歐盟法院之華為v.中興案判決，對標準必要專利之禁制令核發與FRAND抗辯建立了一套授權談判流程，對於解決標準必要專利的競爭法議題提供了指導，會對其

²³ C-170/13 Huawei Technologies, para. 43.

他國家和地區的競爭法議題提供參考。然而，華為v.中興案判決在實際適用中仍存有許多不確定，需要下級法院在具體案例中逐步釐清與統一。

在歐盟法院之華為v.中興案判決之後，德國杜賽道夫地方法院（Dusseldorf Regional Court）及曼海姆地方法院（Mannheim Regional Court）根據歐盟法院所建立之授權談判流程，已經對標準必要專利之禁制令核發與FRAND抗辯各作出了1個判決，巧合地，2個判決結果都是核發禁制令且FRAND抗辯不成立。

一、德國杜賽道夫地方法院的Sisvel v. Haier（case 4a O 144/14）案²⁴

- （一）杜賽道夫地方法院在應用歐盟法院之華為v.中興案判決時，採取嚴格的標準，不給被控侵權人任何拖延空間。
- （二）杜賽道夫地方法院的判決顯示被控侵權人在德國法院訴訟中會負擔較重的舉證責任。
- （三）核發禁制令，FRAND抗辯不成立。

Sisvel是一家義大利專利授權公司，在2014年9月在杜賽道夫地方法院起訴中國海爾集團（Haier）德國分公司生產的行動裝置侵害其EP 1264504專利，該專利是ETSI所制訂之3GSM標準之必要專利，該專利是Sisvel在2012年從Nokia購得。

在起訴之前，Sisvel曾經向Haier提出多次不同授權條件的契約，授權金從每隻手機0.50美元至0.15美元不等，但Haier均未接受，直到2014年10月，也就是Sisvel起訴後，Haier提出第一個對案提議，在法院言詞辯論之前，Haier又提出多個對案提議，在言詞辯論時，Haier首次提出其手機之銷售資料，也提出5,000歐元的擔保金，Sisvel拒絕Haier的所有對案提議，要求法院核發禁制令。

杜賽道夫地方法院駁回了Haier的FRAND抗辯，認為Haier使用拖延技巧，Sisvel在尋求禁制令救濟之前，已經警告Haier侵害其專利並具體說明其如何侵害該專利，但Haier並未即時回應，因此無法主張FRAND抗辯，故核發禁制令。至於Sisvel或Haier在過程中所提出的授權契約條件是否符合FRAND，因Haier之FRAND抗辯已經

²⁴ 判決日期：2015年11月3日，http://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2015/4a_O_144_14_Urteil_20151103.html (last visited Dec. 1, 2015).

被駁回，法院並不需要進行認定。

本案的另一個爭點是有關於授權契約移轉、權利耗盡及舉證責任。Haier在法院審理時曾主張其手機所使用的涉及系爭專利之晶片，是由Qualcomm供應，而Nokia將專利賣給Sisvel之前，在2008年Nokia已經和Qualcomm簽訂交互授權契約，在該交互授權契約中，Nokia承諾不會以該專利對Qualcomm提出專利訴訟換取可以使用Qualcomm的專利組合，因此，Haier認為其手機所使用之Qualcomm晶片應該受Nokia和Qualcomm的契約效力所涵蓋，Sisvel不應該對已經授權的晶片再要求額外的授權金。

問題是，Haier無法向法院舉證Nokia和Qualcomm之間的實際授權契約，Haier只能找出一些有關Nokia和Qualcomm簽訂契約的報導，Sisvel只簡單駁斥該授權契約不存在，在缺乏具體證據的情況下，法院也認同Sisvel而認為Haier的主張不可採，值得注意的，法院不認同應該將舉證責任移轉至Sisvel，由Sisvel向原專利權人Nokia要求提出和Qualcomm的授權契約。

從德國杜賽道夫地方法院的Sisvel v. Haier案判決，可以觀察到杜賽道夫地方法院在應用歐盟法院之華為v.中興案判決時，採取嚴格的標準，不給被控侵權人任何拖延空間，此外，針對舉證責任問題，杜賽道夫地方法院的判決顯示被控侵權人在德國法院訴訟中會負擔較重的舉證責任，且法院通常不願意將舉證責任轉置。

二、德國曼海姆地方法院的Saint Lawrence通訊v.德國電信

(case 2 O 106/14) 案²⁵

- (一)曼海姆地方法院在應用歐盟法院之華為v.中興案判決時，對原告的通知義務採取較寬鬆的認定。
- (二)曼海姆地方法院在應用歐盟法院之華為v.中興案判決時，先檢視被告的對案提議是不是符合FRAND授權原則，此種檢視順序相對不利於被告。
- (三)核發禁制令，FRAND抗辯不成立。

²⁵ 判決日期：2015年11月27日，<http://eplaw.org/wp-content/uploads/2015/12/LG-Mannheim-2-O-106-14.pdf> (last visited Dec. 1, 2015).

「非實施專利事業體」(Non-Practicing Entity, NPE)是近年專利訴訟的熱門議題，總公司位於美國德州的Acacia Research是其中具代表性的一家非實施專利事業體，主要從事以收購專利、授權專利與實施專利權為主要業務，利用大量的授權談判與專利訴訟，來獲取收益，Saint Lawance通訊是Acacia Research的歐洲子公司，其擁有EP 1 125 284專利，該專利是HD-Voice寬頻語音傳輸編碼AMR-WB標準之必要專利，而德國電信(deutsche telekom)是德國最大的電信公司，因為所銷售的HTC手機使用了系爭專利，被Saint Lawance通訊在杜賽道夫地方法院提起訴訟，Acacia Research已經與蘋果、三星、Amazon、華為等多家智慧型手機廠商都達成技術專利授權協議，但這並不包括HTC，因此，Acacia Research要求德國電信禁售HTC手機。

本案爭議點有二，第一點，根據歐盟法院之華為v.中興案判決，歐盟法院要求標準必要專利權人在尋求禁制令救濟之前，必須先通知被控侵權人侵害了哪一個專利，並應具體說明其如何侵害該些標準必要專利，但是Saint Lawance通訊並沒有事先通知，而是提起訴訟之後才通知德國電信有侵權行為，而且HTC是在更晚才從德國電信間接得知產品涉及侵權，這樣造成德國電信和HTC的準備時間被壓縮，而面臨巨大壓力。第二點，德國電信只是經銷商，真正侵權人是HTC，德國電信認為如果要授權也應該是HTC和Saint Lawance通訊之間，因此在本案中，德國電信要求HTC參加訴訟，並由HTC對Saint Lawance通訊提出FRAND條件的對案提議。

對於第一點爭點，曼海姆地方法院認為Saint Lawance通訊對被告的通知延遲於本案非屬攸關(irrelevant)，因為德國電信根本沒有意願(unwilling)取得授權，而在Saint Lawance通訊提起訴訟前的3個月，Saint Lawance通訊已經通知HTC侵害其專利，因此，HTC已經有3個月時間考慮是否有意願取得授權，但HTC直到起訴後才表達有取得授權意願，有鑑於前述事實，故法院認為有關Saint Lawance通訊對被告的通知延遲而無法取得禁制令的主張不可採。

對於第二點爭點，曼海姆地方法院認為Saint Lawance通訊已經有對德國電信提出授權提議，接下來應該由被告表達有意取得授權之意願，並提出對案提議，但德國電信一開始是拒絕取得授權，轉而由HTC代為提出對案提議。曼海姆地方法院首先檢視HTC的對案提議，認為該授權提議中沒有具體交代授權金費率，因此該提議不是符合FRAND授權原則之授權提議，因此被告的FRAND抗辯駁回。值得注意

的，在本案中，曼海姆地方法院沒有檢視Saint Lawrence通訊對德國電信提出授權提議是否符合FRAND，法院所採行的FRAND授權原則檢視順序是先看被告的授權提議，再檢視原告的授權提議，相對不利於被告。

從德國曼海姆地方法院的Saint Lawrence通訊v.德國電信案判決，可以觀察到曼海姆地方法院在應用歐盟法院之華為v.中興案判決時，對原告的通知義務採取較寬鬆的認定，但對於檢視授權提議對被告較為不利。

綜合曼海姆地方法院和杜賽道夫地方法院的判決結果，可以發現歐盟法院之華為v.中興案判決之後，德國法院仍然對侵權被告較為不利，傾向核發禁制令，而且德國法院對專利權人為非實施專利事業體仍不影響禁制令核發，德國後續的其他案件判決結果仍可持續觀察。

陸、結 語

儘管歐盟法院判決內容仍存在有不確定，且與歐盟執行委員會的Samsung/Motorola案見解有差異，歐盟法院的華為v.中興案判決建立了一套較為中立的安全港原則，不是像歐盟執行委員會過於偏袒標準利用人，也不會像德國最高法院橘皮書標準案過於偏袒標準必要專利權人，歐盟法院似乎是折衷於兩者之間。

歐盟法院華為v.中興案判決建立了一「授權談判流程」，判斷標準必要專利權人聲請禁制令是否有違反歐盟運作條約第102條，或是被控侵權人是否能主張FRAND抗辯。在歐盟法院之華為v.中興案之後，德國杜賽道夫法院及曼海姆法院率先作出了判決，2個判決結果都是核發禁制令且FRAND抗辯不成立，可以發現歐盟法院之華為v.中興案判決之後，德國法院在操作歐盟法院之華為v.中興案判決時，在判斷上仍然傾向有利於標準必要專利權人。

歐盟法院的華為v.中興案，不僅是影響歐洲地區，也引起國際上的關注，意義在於該案讓各國重新思考標準必要專利權人與標準必要專利實施人之間平衡機制的重要性，要檢視雙方的行為是否正當（例如涉及權利濫用或拖延技巧等的行為），如果標準必要專利權人的行為並未濫用市場支配地位，似乎不應該限制標準必要專利權人主張禁制令的權利。