

# 專利集管終端產品授權 爭議之研究

——以Avanci為中心



陳健民\*

## 壹、前 言

專利集管（patent pool）為目前市場上常見的專利授權模式，透過專利集管授權可使得被授權人在一次性的交易中取得多個專利權人的專利授權，相較於傳統上被授權人需要個別和專利權人協商專利授權，專利集管授權被認為更具經濟效率，並有降低交易成本的優勢<sup>1</sup>。

目前車用通訊市場亦透過專利集管取得大量行動通訊專利之授權，通訊技術在車輛上可產生許多具有經濟價值的應用。標準化的通訊協定得以讓數據在不同的裝置間傳遞，實現跨平台的應用，使得車用軟體可安裝在其他裝置上與車輛互動，產生網絡效應或規模經濟<sup>2</sup>。估計從2022年至2028年，車用通訊市場將從740億美金成

---

DOI : 10.53106/221845622024040057001

收稿日：2023年12月25日

\* 群暉科技股份有限公司法務經理。

本文僅代表作者個人見解，不代表任職公司之意見。本文感謝政治大學科技管理與智慧財產研究所莊弘鈺老師對本文題目與內容之啟發與協助。

<sup>1</sup> 張志煌，專利集中授權契約之研究——美國、歐洲、日本及台灣競爭法之比較，國立成功學碩士論文，2009年，45頁。

<sup>2</sup> 林健安，台灣資通訊產業對5G專利池的認知與態度調查，國立陽明交通大學科技法律研究

長至1,794億美金之規模<sup>3</sup>。在這樣的市場規模下，標準通訊技術之專利授權需求也應運而生。相較於行動裝置有多家授權方<sup>4</sup>，車用通訊專利之授權市場主要是由單一家專利集管組織Avanci所運營。在4G行動通訊領域，超過80家車廠被其專利授權協議所涵蓋<sup>5</sup>，且吸引了超過50家專利權人加入Avanci成為其授權方<sup>6</sup>，可謂營運的相當成功。

Avanci在4G通訊領域的成功，在於其商業模式能成功地吸引主要專利權人加入，且其授權費率的訂定能夠同時滿足專利權人與標準實施者。如果授權費率太低，無法合理補償研發與創新的費用，專利權人不會加入；授權費率太高則標準實施者寧願透過訴訟決定其費率。在過去幾年，標準實施者雖然與專利權人有若干訴訟，但最後皆以和解收場<sup>7</sup>。然而，標準實施者除了車廠外亦包含通訊組件的上游供應商，但這些通訊組件的供應商向Avanci請求專利授權時，卻始終無法成功獲得所需的授權<sup>8</sup>。面向5G通訊技術，Avanci是否有義務提供授權給上游通訊組件供應商仍然是懸而未決的問題，且在5G通訊領域，預期Avanci將提出更高的授權費率<sup>9</sup>，

<sup>3</sup> 所碩士論文，2022年，21頁。

<sup>4</sup> <sup>3</sup> RESEARCH AND MARKETS, *available at* <https://www.researchandmarkets.com/report/connected-cars> (last visited Sep. 16, 2023).

<sup>4</sup> 例如Qualcomm同時為上游零組件製造商，亦同時授權5G之專準必要專利予手持式裝置；Sisvel提供5G標準必要專利授權予消費性電子裝置；華為亦提供5G標準必要專利之授權予手機。

<sup>5</sup> BUSINESS WIRE, *available at* <https://www.businesswire.com/news/home/20220921005093/en/> (last visited Sep. 23, 2023).

<sup>6</sup> AVANCI, *available at* <https://www.avanci.com/vehicle/4gvehicle/> (last visited Apr. 12, 2024).

<sup>7</sup> <sup>7</sup> 如福特汽車藉由加入Avanci和解與專利權人的七件專利爭訟，參見Florian Mueller, FOSS PATENT, *available at* <http://www.fosspatents.com/2022/05/ford-motor-company-settles-seven-patent.html> (last visited Sep. 23, 2023)；以及與福斯汽車加入Avanci和解Acer與IP Bridge之間的專利爭訟，參見Florian Mueller, FOSS PATENT, *available at* <http://www.fosspatents.com/2022/03/volkswagen-upgrades-avanci-patent-pool.html> (last visited Sep. 23, 2023).

<sup>8</sup> Avanci本身只針對車廠進行授權，其授權費率亦以整車為單位，參見AVANCI, *available at* <https://www.avanci.com/vehicle/4gvehicle/> (last visited Sep. 23, 2023).

<sup>9</sup> 4G通訊領域，Avanci的授權費率為每台車20美金，參見AVANCI, *available at* <https://www.avanci.com/vehicle/4gvehicle/>；5G通訊領域，Avanci的授權費率為每台車32美金，參見AVANCI, *available at* <https://www.avanci.com/vehicle/5gvehicle/> (last visited Apr. 12, 2024).



通訊組件供應商同時身為通訊標準技術的開發者與專利實施者，卻面臨無法獲得專利授權的困境，因此本文的目標是進一步整理與探討此類爭議，並提出相關建議。

## 貳、專利集管及Avanci授權模式

根據美國司法部與聯邦交易委員會於2007年所發布的報告指出，專利集管主要為多個專利權人集合各自的專利，共同授權給第三人或者之間交互授權的商業模式<sup>10</sup>。專利集管通常出現在需要標準技術的產品中<sup>11</sup>，例如行動通訊技術，蓋因於行動通訊技術特別講求通訊裝置之間「互相操作性」（interoperability），也就是不同的裝置都可以透過一樣的通訊協定互相溝通<sup>12</sup>。為了實現互相操作性，通訊市場的領導廠商藉由參加標準技術發展組織（standard development organizations, SDOs）<sup>13</sup>來共同發展、選擇或修改技術文件以形塑新的行動通訊技術<sup>14</sup>。以3GPP標準組織為例，在2005年至2013年間，技術規格小組（technical specification groups, TSGs）中60%的技術貢獻只來自於9家廠商，可見新一代技術的演進有賴於少數廠商大量研發資本的投資<sup>15</sup>。想當然爾，廠商不會在沒有任何商業利益的情況下自願貢獻技術，因此專利在這之中扮演著重要的角色。首先，專利可以用來排除競爭對手抄襲廠商所貢獻的技術；其次，只要廠商提交的技術最終被採納成為標準，廠商根據技術標準所申請的專利也隨之成為標準必要專利（standard essential patent, SEP），貢獻技術的廠商即可透過專利權利金補償其技術開發的成本<sup>16</sup>。

由上述介紹可知，SEP的產生是由於廠商貢獻的技術被採納為標準技術，如果不是因為SDO決定要採納該技術，該技術本身不見得會成為業界「必須」要使用的

<sup>10</sup> U.S. DEP'T OF JUSTICE & FED. TRADE COMM'N, ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: PROMOTING INNOVATION AND COMPETITION 64 (2007).

<sup>11</sup> *Id.*

<sup>12</sup> *Id.* at 6-7.

<sup>13</sup> 亦稱標準制定組織（Standard-Setting Organization, SSO）。

<sup>14</sup> Jonathan M. Barnett, *The Economic Case Against Licensing Negotiation Groups in the Internet of Things*, in Forthcoming, JOURNAL OF ANTITRUST ENFORCEMENT 6 (2022).

<sup>15</sup> *Id.*

<sup>16</sup> *Id.*

技術。雖然專利本質上是一種排他權，專利權人理應可以自由的選擇是否要授權專利給他人使用，但如果SEP專利權人可以自由的決定是否授權給他人，將會有競爭法上的疑慮<sup>17</sup>。有鑑於此，SDO在發展標準技術時會要求其會員揭露是否具有SEP，如果有的話，會員必須以公平合理且無歧視（Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory, FRAND<sup>18</sup>）的方式將SEP授權給所有需要的第三方<sup>19</sup>。藉由FRAND授權可消除競爭法的疑慮，讓所有需要專利授權的廠商獲得所需的專利權利以避免產品侵權的風險。

在FRAND授權的框架下，專利權人理應將專利授權給「所有」需要的專利實施者，但實務上專利權人傾向將專利授權給產業鏈中的下游，亦即終端產品的製造商（OEM-level licensing），蓋因於終端產品售價較高，專利權人可獲取較高的經濟利益<sup>20</sup>，以補償其研發成本。電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）雖然在2015年時修改其章程，建議其會員將SEP授權給上游零組件製造商（component level licensing），但馬上遭遇會員極大的反對<sup>21</sup>。2015年之後，75%的SEP專利權人表示只願意在舊的章程承諾FRAND授權或者直接拒絕FRAND授權承諾<sup>22</sup>。顯見FRAND授權雖然理應對產業鏈任何需要的廠商開放，但實際運作上卻是針對終端產品的製造商做授權。

SEP專利權人傾向或選擇性的授權給終端產品製造商，而不授權給零組件供應

<sup>17</sup> Christopher S. Storm, *Standard Essential Patents Versus the World: How the Internet of Things Will Change Patent Licensing Forever*, TEXAS INTELLECTUAL PROPERTY LAW JOURNAL 306 (2022).

<sup>18</sup> 目前法院或標準組織並未定義「公平」、「合理」以及「無歧視」的具體含意，有認為該些字眼類似於交易時的誠實信用原則，應就SDO的智財政策個案判斷是否構成契約拘束力，參黃惠敏，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，2016年，36期，230頁。亦有學者認為FRAND承諾屬於對利益第三人發出之預約，因此利益第三人有權向專利權人提出授權要求，而專利權人有義務提出授權要約，參王立達，標準必要專利權行使之國際規範發展與比較分析——FRAND承諾法律性質、禁制令、權利金與競爭法規制，月旦法學雜誌，2018年，275期，93-94頁。

<sup>19</sup> 103年通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫，教戰手冊進階版（修正版），90頁，經濟部智慧財產局103年度委託研究計畫。

<sup>20</sup> Barnett, *supra* note 14, at 17.

<sup>21</sup> *Id.* at 6-7.

<sup>22</sup> *Id.* at 7.



商的方式，有違一開始FRAND的承諾，此種授權方式雖引起了相關的訴訟，但零組件供應商在此類訴訟中仍難以成立競爭法上的救濟。近年來的代表性案件莫過於聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）控告Qualcomm反競爭法一案。該案中Qualcomm身為SEP專利權人理應遵守FRAND承諾，卻拒絕授權給競爭對手，而只授權給下游的終端產品製造商<sup>23</sup>。2020年第九巡迴上訴法院認為Qualcomm違反FRAND的承諾並不代表有傷害競爭對手，且Qualcomm亦沒有義務要和競爭對手交易<sup>24</sup>。違反FRAND的承諾只是契約法或專利法上的問題，FTC無法證明Qualcomm違約的同時會傷害Qualcomm的競爭對手<sup>25</sup>。畢竟Qualcomm的授權模式是中立的，所有的終端產品製造商不論是Qualcomm的客戶或其競爭對手的客戶，都要給付Qualcomm專利權利金<sup>26</sup>。Qualcomm此種做法或許能最大化其盈利，但這不代表會造成競爭法上的損害<sup>27</sup>。企業因本身的商業創新而有機會收取獨佔價格是自由市場的要素，藉此可引發更多的創新與經濟成長<sup>28</sup>。

2016年成立的Avanci專利集管亦只授權給終端汽車製造商，其背後的專利權人包含Ericsson、Qualcomm、Sony等<sup>29</sup>。就其商業模式而言，以5G專利授權為例，Avanci與專利權人之間簽有5G主要授權管理合約（5G Master License Management Agreement, 5G MLMA），在5G MLMA底下，Avanci有義務使用商業合理的手段去尋找潛在的專利實施者，告知專利實施者此授權組合的存在，並進行授權談判以簽訂專利授權合約（Patent Licensing Agreements, PLAs）<sup>30</sup>。同時，5G MLMA並不阻止背後專利權人或專利實施者之間簽訂雙向的專利授權合約，且Avanci對於這種雙

<sup>23</sup> Fed. Trade Comm'n v. Qualcomm Inc., 969 F.3d 974, 984 (9th Cir. 2020).

<sup>24</sup> *Id.* at 993-97.

<sup>25</sup> *Id.*

<sup>26</sup> *Id.*

<sup>27</sup> *Id.* at 1003.

<sup>28</sup> *Id.*

<sup>29</sup> AVANCI, Ericsson, Qualcomm, Sony, Others Sign on With DFW Licensing Platform From Former Ericsson CIPO, available at <https://www.avanci.com/2016/09/15/ericsson-qualcomm-sony-others-sign-dfw-licensing-platform-former-ericsson-cipo-2/> [https://web.archive.org/web/20220627013811/https://www.avanci.com/2016/09/15/ericsson-qualcomm-sony-others-sign-dfw-licensing-platform-former-ericsson-cipo-2/].

<sup>30</sup> U.S. Dep't of Just., Response to the Avanci LLC's Request for a Business Review Letter, at 4.

向專利授權合約的簽訂不會進行任何干涉，以避免反競爭的問題<sup>31</sup>，但如有雙向授權契約存在，專利權人需提供重覆的被授權人名單，並負責退還重覆收取的權利金<sup>32</sup>。

在權利金分潤方面，Avanci收取到被授權方繳交的權利金後，會按照專利權人累積的點數（points）分配權利金的收入<sup>33</sup>，其中評量專利權人點數的多寡包含以下幾種方式<sup>34</sup>：一、擁有的SEP專利家族數量；二、專利權人過去3年在Avanci以外所獲得的行動通訊專利之權利金收入；三、對標準的貢獻度；以及四、通過專利訴訟促使標準實施者加入Avanci。此種權利金的分潤模式同時考量專利權人的SEP對5G專利組合所貢獻的質與量，且專利家族數量能獲得的點數有其上限，可避免大型專利權人透過大量的專利家族獲得過多點數，小型專利權人則可藉由證明過去的權利金收入、對標準的貢獻度或實施專利訴訟，而取得額外點數<sup>35</sup>。此分潤設計的目的是要鼓勵各種專利權人加入，使得Avanci盡可能地蒐集5G SEP，達到所謂一站式授權的效果。

根據美國司法部對Avanci 5G專利授權業務公布的商業審查信函，美國司法部認為此商業模式並沒有反競爭的疑慮，理由為：一、雖然透過獲得點數來補償訴訟費用的方式會促使專利權人提起原本不會進行的專利訴訟，但這種作法也會造成更多的專利在法庭上受到挑戰<sup>36</sup>。這可能會將無效的專利或可能非標準的專利從Avanci的專利組合移除<sup>37</sup>。加上Avanci有透過獨立的第三方審核專利必要性的機制，因此美國司法部認為因為訴訟補償造成專利權人濫訴的機率不高，並無反競爭的效果<sup>38</sup>；二、即使Avanci不授權給零組件供應商，零組件供應商仍可以直接向專利權人尋求

<sup>31</sup> *Id.* at 3.

<sup>32</sup> 專利權人可自行與被授權方協商退還金額，或者指示Avanci返還應退還的金額。*Id.* at 12.

<sup>33</sup> 權利金淨利為收取的權利金扣除Avanci本身的佣金以及代扣稅額。*Id.* at 6.

<sup>34</sup> 關於SEP專利家族的數量以及專利權人對標準貢獻度，Avanci交由第三方獨立機構審查，其中專利家族數量之因素最多可獲得150點，透過訴訟所獲取的點數亦有其上限，*Id.* at 6.

<sup>35</sup> U.S. Dep't of Just., Response to the Avanci LLC's Request for a Business Review Letter, at 10.

<sup>36</sup> *Id.* at 11-12.

<sup>37</sup> *Id.*

<sup>38</sup> *Id.*

個別授權，使得專利權人得以與Avanci在5G專利授權的市場上互相競爭<sup>39</sup>。此外Avanci亦提供重複專利的退費機制，以避免重複收取權利金，除非有證據顯示專利權人共謀拒絕進行個別授權，否則並無反競爭之疑慮<sup>40</sup>；三、Avanci的授權合約亦包含「委託製造（Have Made）」的權利，可提供零組件製造商製造授權產品<sup>41</sup>。此外，美國司法部雖然認識到在汽車行業中，上游零組件供應商通常會補償下游汽車製造商在智慧財產侵權上所遭受的損失<sup>42</sup>。這些上游零組件供應商也通常會取得授權以製造特定零件<sup>43</sup>。然而，在對Avanci的商業模式進行審查時，美國司法部並不評估專利權人是否可能違反FRAND承諾<sup>44</sup>。美國司法部只單純針對Avanci的商業模式做評估，而結論就是Avanci的商業模式有可能可以聚集大量的SEP而簡化行動通訊的SEP授權，因此不太可能傷害競爭<sup>45</sup>。

美國司法部的商業審查信函引起了不同的觀點，反對意見認為相較於標準形成之前，標準形成之後專利權人可以獲得更高的權利金與較好的授權條件，因此有反競爭的疑慮<sup>46</sup>。但正方意見卻認為專利權人在標準形成之後，仍會忠於誠實信用的原則與專利權人協商權利金與授權條件，以確保專利權人未來的技術提案仍會被SDO採用<sup>47</sup>。此外，專利權人本身有動機促使標準實施者接受其授權條件，否則其研發成本無法回收<sup>48</sup>，因此不至於在標準形成之後箝制（patent hold-up）標準實施者以獲得超額報酬。

關於訴訟獎勵的機制，反對意見認為此機制反而會抑制專利權人與標準實施者之間的雙邊授權協商<sup>49</sup>，因為補償機制成立的條件是標準實施者必須因為專利權人

<sup>39</sup> *Id.* at 16-17.

<sup>40</sup> *Id.*

<sup>41</sup> *Id.* at 19.

<sup>42</sup> *Id.* at 21.

<sup>43</sup> *Id.*

<sup>44</sup> *Id.*

<sup>45</sup> *Id.*

<sup>46</sup> Alex Moss & Michael A. Carrier, letter from Former Government Officials, Professors, & Academics to DOJ regarding Avanci Business Review Letter (Oct. 17, 2022), at 1.

<sup>47</sup> Letter to Assistant Attorney General Jonathan Kanter (Nov. 30, 2022), at 2.

<sup>48</sup> *Id.*

<sup>49</sup> *Id.* at 7.

的起訴而加入Avanci<sup>50</sup>。此外，一旦成立雙邊授權，避免重複收取權利金的責任將落在專利權人身上，也導致這樣的商業模式實際造成的效果將是所有專利權人一致地拒絕與標準實施者進行雙邊授權，因而產生反競爭的效果<sup>51</sup>。雖然商業審查信函認為訴訟獎勵有助於移除可能無效或非標準的專利，但事實上禁制令的壓力導致標準實施者寧願先選擇和解，也不願意等到專利無效或非標準的決定下來<sup>52</sup>。正方意見則認為眾多法院禁制令證明了標準實施者並無正當理由拖延FRAND談判，或根本不願意接受FRAND授權<sup>53</sup>。如果專利權人無法請求禁制令的救濟，標準實施者將幾乎沒有理由與專利權人進行善意的協商<sup>54</sup>。

由這些正反意見可見Avanci的商業模式存在很多兩難的情況，例如禁制令的存在導致專利實施者因害怕失去市場而寧願同意較高的權利金；但若沒有禁制令，對標準實施者而言最差的情況就是等到法院判決FRAND權利金<sup>55</sup>，標準實施者如採取拖延戰術並不會有較大的損失，畢竟並非所有國家都如美國有3倍懲罰性賠償的機制。此外，對終端產品製造商而言，如本身並未涉及標準技術的研發，由於缺乏內部專業知識，將需要額外蒐集與分析大量的資訊來評估SEP是否有可能無效或者不侵權<sup>56</sup>。然而，對於有能力發動訴訟並請求禁制令的專利權人而言，此種關鍵資訊早已掌握在身上<sup>57</sup>，此種資訊不對稱的優勢更讓終端產品製造商難以基於FRAND進行談判。實務上專利集管組織只選擇性的授權給終端產品製造商，且一次提供數百甚至數千件專利的做法，使得終端產品製造商難以有效地分析SEP價值，而處於非常不利的談判地位。

此種選擇性授權給終端產品的方式所造成的爭議，過往亦存在於可攜式裝置上（例如手機、平板）。然而，此爭議在車用通訊產業更進一步地被放大，因為車子的單價遠高於手機、平板等行動裝置，如果SEP專利權人以整台車的售價作為其權

<sup>50</sup> *Id.* at 2.

<sup>51</sup> *Id.* at 2-3.

<sup>52</sup> *Id.* at 4.

<sup>53</sup> *Supra* note 46, at 3.

<sup>54</sup> *Id.* at 6.

<sup>55</sup> *Id.*

<sup>56</sup> *Supra* note 47, at 5

<sup>57</sup> *Id.*



利金的計算基礎，將獲得可觀的權利金。Avanci提供定額授權費率（flat rate）給汽車製造商，以4G專利授權為例，每台配備4G通訊功能的汽車需繳交20美金的權利金給Avanci<sup>58</sup>。但對4G晶片供應商而言，如要獲得授權，權利金勢必無法維持在此種水平上，畢竟一個車用遠端訊息控制晶片（telematics control unit, TCU）的售價可能才75美金，如果TCU供應商還需要向Avanci以外的專利權人取得授權，則市場上所有的4G SEP的總權利金可能高達TCU售價的40%<sup>59</sup>。對TCU供應商而言，SEP的權利金將超過其販賣晶片所獲得的利潤<sup>60</sup>，且Avanci又拒絕授權給TCU供應商，導致TCU供應商在商業上完全無法擔保其販售的晶片不侵害他人的專利權利<sup>61</sup>。若下游汽車製造商向TCU供應商請求補償其向Avanci繳交的權利金，TCU供應商將無法獲利，因此在歐洲與美國衍生了相關的訴訟。

## 參、Avanci授權爭議衍生之歐美訴訟

### 一、美國Continental v. Avanci

#### (一)事實背景以及訴訟歷程

原告Continental為汽車零組件供應商，供應配備有2G、3G以及4G通訊功能之TCU，TCU用以提供音樂串流、導航以及撥打緊急電話等功能<sup>62</sup>。被告方包含擁有專利權的被告和沒有專利權的被告，其中擁有專利權的被告包含Nokia以及Sharp等專利實施體，亦包含非專利實施體如PanOptics公司；沒有專利權的被告即為Avanci<sup>63</sup>。本案中，擁有專利權的被告皆曾向SSO承諾以FRAND方式授權其通訊

<sup>58</sup> *Supra* note 10; AVANCI, *Avanci 4G rate for new licenses to increase from September 1, 2022, available at* <https://www.avanci.com/2022/07/12/avanci-4g-rate-for-new-licenses-to-increase-from-september-1-2022/> *(last visited Sep. 27, 2023).*

<sup>59</sup> Complaint at 4, Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, L.L.C., (N.D.Tex. 2019) (No. 3:19-cv-02933-M).

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

<sup>61</sup> Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, L.L.C., 27 F.4th 326, 330 (5th Cir. 2022).

<sup>62</sup> *Id.*

<sup>63</sup> *Id.*

SEP<sup>64</sup>。另外，擁有專利權的被告方與其他37家非為被告的第三方另與Avanci簽署「主要授權管理合約（Master License Management Agreement, MLMA）」，約定Avanci只能將通訊SEP授權給車廠，但同時開放個別專利權人可以獨自授權SEP給予零組件供應商<sup>65</sup>。

Continental分別向Avanci以及擁有專利權的被告請求以FRAND方式授權通訊SEP未果，遂向加州北區地方法院提出訴訟，主張被告違反謝爾曼法（Sherman Act）並要求法院確認被告需履行FRAND義務<sup>66</sup>。本案被轉移到德州北區地方法院後，被告請求法院駁回原告之訴（motion to dismiss），理由是Continental沒有受到事實上損害（injury in fact），不具有美國憲法第三條的起訴資格（Lack of Article III standing）<sup>67</sup>；至於謝爾曼法的部分，Continental亦無法證明有受到競爭法上的損害<sup>68</sup>。地院雖然肯認Continental有受到事實上的損害而具備起訴資格，但駁回Continental謝爾曼法的訴訟。須說明的是，在聯邦法院起訴需具備聯邦問題（federal question），謝爾曼法所涉及的反競爭爭議屬於聯邦問題，而確認FRAND義務之訴訟為契約法上的問題，屬於州法範疇，並不構成聯邦問題。故在謝爾曼法的訴訟被駁回的情況下，確認履行FRAND義務之訴訟失所附麗而無法在聯邦地院繼續進行，故地院以缺乏事務管轄為由而駁回整起訴訟<sup>69</sup>，Continental因而上訴至第五巡迴上訴法院。上訴至第五巡迴上訴法院後，第五巡迴上訴法院進一步確認Continental亦無受到事實上的損害，Continental提出全院聯席審理（en banc），第五巡迴上訴法院先裁決以合議庭審理（panel hearing）後<sup>70</sup>，直接肯認德州地院關於謝爾曼法的判決，但對於是否有受到事實上的損害，合議庭沒有表達意見<sup>71</sup>。

<sup>64</sup> *Id.*

<sup>65</sup> *Id.*

<sup>66</sup> *Id.* at 331.

<sup>67</sup> *Id.*

<sup>68</sup> *Id.*

<sup>69</sup> Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, LLC, 485 F. Supp. 3d 712 (N.D. Tex. 2020), vacated and remanded sub nom. Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, L.L.C., 27 F.4th 326 (5th Cir. 2022).

<sup>70</sup> Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, L.L.C., 36 F.4th 1185, 1186 (5th Cir. 2022).

<sup>71</sup> Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, L.L.C., No. 20-11032, 2022 WL 2205469, at \*1 (5th Cir. June 21, 2022).



## (二)德州地院爭點

### 1. Continental是否具備美國憲法第三條的起訴資格？

要滿足美國憲法第三條的起訴資格，原告必須能夠證明受有事實上的損害，該損害與被告的行為有因果關係成，且法院如對原告有利的判決可彌平該損害，該損害必須要已經發生；而如果還需要等事態進一步發展才有可能發生的損害，則非事實上的損害<sup>72</sup>。本案中，Continental主張以下兩點造成事實上的損害<sup>73</sup>：(1)Avanci拒絕授權給Continental的行為；(2)只提供non-FRAND授權給下游，且當下游車廠要求行使補償條款時，會對其造成事實上的損害。法院認為，上述第(2)點尚未發生，Continental無法證明下游車廠已經接受或者很有可能接受non-FRAND授權，也尚未有下游車廠要求Continental補償下游給付的權利金費用<sup>74</sup>。至於上述第(1)點，法院認為在訴狀請求的階段（pleading stage），只要Continental無法取得其有權取得的FRAND授權，就具有事實上損害<sup>75</sup>，且Continental因為無法取得授權，導致其只能倚賴下游製造商取得的授權進行委託製造，否則就必須冒著侵權的風險或者停止製造侵權產品<sup>76</sup>。綜上所述，德州地院認為Continental確實因為被告拒絕授權的行為受到事實上的損害<sup>77</sup>。

### 2. Continental是否具備反競爭法的起訴資格？

要滿足謝爾曼法的起訴資格，除了證明受有事實上的損害外，此事實上的損害之近因（proximately caused）必須是由被告的作為或不作為所造成的，且此損害屬於競爭法上的損害，而除了原告外沒有其他更適合提出訴訟的當事人<sup>78</sup>。本案中，原告主張被告拒絕授權的行為是其事實上損害的近因，但此損害是否為競爭法上的損害不無疑問，而德州地院認為基於以下理由，認為此損害非屬於競爭法上的損

<sup>72</sup> Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, LLC, 485 F. Supp. 3d 712, 725 (N.D. Tex. 2020).

<sup>73</sup> *Id.* at 726.

<sup>74</sup> *Id.*

<sup>75</sup> *Id.*

<sup>76</sup> *Id.*

<sup>77</sup> *Id.* at 727.

<sup>78</sup> *Id.* at 728.

害<sup>79</sup>：(1)即使被拒絕授權，Continental仍然持續為下游車廠製造TCU；(2)由於沒有支付權利金，Continental的TCU製造成本較低；以及(3)就算下游車廠真的接受non-FRAND授權，下游車廠也不一定會將權利金成本轉嫁給Continental。此外，德州地院認為就算被告有反競爭行為，恐怕Continental也不是最適合起訴的對象，蓋因於被告的授權對象是針對下游車廠，因此直接的受害對象應為下游車廠，應由下游車廠提出競爭法的訴訟<sup>80</sup>。

### (三)第五巡迴上訴法院爭點

上訴法院的審理圍繞在Continental是否受到事實上的損害而具備起訴資格，Continental主張<sup>81</sup>：1.對下游的補償義務（indemnity obligations）以及2.被告拒絕授權（refuse to license）的行為讓Continental受到事實上的損害。茲分別論述如下。

#### 1. 補償義務（indemnity obligations）

Continental主張被告方如果成功向OEM廠商請求non-FRAND授權，則OEM將會把權利金的費用透過補償條款轉嫁到Continental身上，使Continental受到事實上的損害<sup>82</sup>。上訴法院認為此損害為雙重臆測（doubly speculative），第一重為OEM廠商不見得會接受non-FRAND授權，第二重為OEM廠商也不見得會行使補償條款。由於Continental要受到損害取決於第三方OEM的決定，法院認為太過於臆測性，無法證明其受有事實上的損害<sup>83</sup>。

#### 2. 拒絕授權

Continental主張Continental有權取得FRAND授權，而被告方拒絕FRAND授權的行為對其造成事實上的損害。上訴法院指出，專利權人與SSO的FRAND承諾對於製造符合標準產品的企業而言係屬於第三人利益契約，如Microsoft v. Motorola以及

<sup>79</sup> *Id.* at 729.

<sup>80</sup> *Id.* at 730.

<sup>81</sup> Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, L.L.C., 27 F.4th 326, 332-34 (5th Cir. 2022).

<sup>82</sup> *Id.*

<sup>83</sup> *Id.*



Broadcom v. Qualcomm<sup>84</sup>。但上訴法院認為Continental和Microsoft v. Motorola案以及Broadcom v. Qualcomm案並不相同。質言之，在Microsoft v. Motorola案中，第三方受益人Microsoft和被告Motorola皆為SSO的會員；在Broadcom v. Qualcomm案中，第三方受益人Broadcom則為Qualcomm的直接競爭對手，因此需要取得Qualcomm的專利授權才能營運<sup>85</sup>。本案中，Continental並非SSO的會員或被告方的競爭對手，並不需要獲得SEP授權才能營運<sup>86</sup>。本案中，只要整合Continental產品的OEM廠商有獲得授權即可，被告方不需要再向上游重複授權，因此Continental沒有受到事實上的損害<sup>87</sup>。

#### (四) 法庭之友

針對第五巡迴上訴法院的判決，Continental提出全院聯席審理（en banc），多家公司以及組織以法庭之友（*amicus curiae*）的身份提出書狀（brief）以支持全院聯席審理，法庭之友的書狀主要論點如下。

##### 1. FRAND承諾不應侷限於終端產品授權

首先，是否為SSO的會員從來就不是取得FRAND授權的標準，諸多判決先例都已肯認FRAND承諾適用於所有需要授權的對象，例如Microsoft v. Motorola案，第九巡迴上訴法院認為FRAND的授權承諾沒有對象的限制<sup>88</sup>，甚至第五巡迴上訴法院在2021年的HTC v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson案也肯認標準技術的實施者為專利權人與SSO之FRAND承諾的利益第三人，有權請求FRAND授權<sup>89</sup>。第五巡迴上訴法院在本案的判決顯然背離於前述之判決先例，將零組件廠商從FRAND授權的對象中

<sup>84</sup> *Id.*

<sup>85</sup> *Id.*

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

<sup>87</sup> *Id.*

<sup>88</sup> Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, LLC, Brief of Amicus Curiae Law and Economics Scholars in Support of Petition for Rehearing En Banc, at 4-7.

<sup>89</sup> Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, LLC, Brief of Amici Curiae Act, The App Association, Computer and Communication Industry Association, High Tech Inventor Alliance, and Public Interest Patent Law Institute in Support of Petition for Rehearing En Banc, at 9-10.

排除<sup>90</sup>。此作法會導致專利權人有權對零組件廠商提出專利侵權訴訟，但零組件廠商卻沒有權利要求專利權人提供FRAND授權<sup>91</sup>。

## 2. 零組件供應商應取得SEP授權

零組件供應商作為實際研發標準技術的廠商，若零組件供應商獲得授權，就可以自由的銷售其產品，而不需受限於只能賣給獲得授權的客戶<sup>92</sup>。此外，第五巡迴上訴法院忽略了汽車產業的複雜度，汽車製造商向數百個零件供應商購買零組件，零組件只要可以實現其功能，內部運作方式對於汽車製造商猶如「黑盒子」一般，且專利技術價值的判斷可能牽涉到上游的營業祕密，並不會分享給下游，因此要求汽車製造商和SEP專利權人談判FRAND費率是不切實際的<sup>93</sup>。反而，汽車製造商會要求上游提供不侵權擔保，或者要求上游補償專利權利金的支出<sup>94</sup>。如果晶片製造商無法取得必要的專利授權，亦無法針對不同的客戶提供客製化的專利補償條款，將阻礙晶片製造商進入相關市場<sup>95</sup>。

## 3. 第五巡迴上訴法院倚賴錯誤的事實

依照第五巡迴上訴法院的判決，要成為專利權人和SSO之間FRAND承諾的利益第三方，必須要是SSO的會員或者是SEP專利權人的直接競爭對手。即使如此，Continental也符合此條件<sup>96</sup>：首先，Continental不只是相關SSO的會員，其德國關聯

<sup>90</sup> Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, LLC, Brief of Fair Standards Alliance A.S.B.L. as Amicus Curiae In Support of Continental's Petition For Rehearing En Banc, at 3.

<sup>91</sup> *Id.* at 10.

<sup>92</sup> Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, LLC, Proposed Brief of American Honda Motor Co., Inc., Toyota Motor Corp., and Tesla, Inc. as Amici Curiae in Support of Plaintiff-Appellant's Petition for Rehearing En Banc, at 4.

<sup>93</sup> Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, LLC, Brief of Amici Curiae German Association of the Automotive Industry and the Alliance for Automotive Innovation in Support of Plaintiff-Appellant's Petition for Rehearing En Banc, at 9-11.

<sup>94</sup> Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, LLC, Brief of Amicus Curiae Thales in Support of Plaintiff-Appellant's Petition for Rehearing En Banc, at 11.

<sup>95</sup> *Supra* note 90, at 11.

<sup>96</sup> *Supra* note 88, at 7, 11-12.



公司 Continental Automotive GmbH 還是歐洲電信標準協會（European Telecommunications Standards Institute, ETSI）的董事會成員<sup>97</sup>；此外，Avanci成員如LG Electronic亦銷售TCU給汽車製造商，因此與Continental有直接競爭關係<sup>98</sup>。因此，依照第五巡迴上訴法院的判決理由，Continental應具備利益第三人的資格，而有權主張FRAND承諾的違反並請求法院救濟<sup>99</sup>。

### (五)第五巡迴上訴法院撤銷其判決

第五巡迴上訴法院原本的判決受到了法庭之友大量的抨擊，於2022年6月21日發布了一份法庭共同決議之判決（*per curiam*），該判決直接肯認了地方法院對於Continental無法在謝爾曼法提出訴訟之認定，但卻沒有對Continental是否因為受有事實上損害，而具備美國憲法第3條的起訴資格發表意見<sup>100</sup>。

### (六)小 結

第五巡迴上訴法透過共同決議之方式撤銷其判決並不是常見的作法，可見此爭議之複雜與難解。不過第五巡迴上訴法院至少揚棄了先前認為Continental非專利權人FRAND承諾底下之利益第三人的見解，在法庭之友意見中已顯示此見解與多數巡迴上訴法院背道而馳，第五巡迴上訴法院此舉避免了法院意見分歧之情形產生<sup>101</sup>。雖然如此，第五巡迴上訴法院不做任何解釋直接肯認德州地院的決定，仍然留下德州地院與司法部見解不一致的情況。舉例而言，司法部的商業審查信函中，認為在汽車產業中的上游供應商確實會補償下游汽車製造商在智慧財產侵權上所遭受的損失<sup>102</sup>，但德州地院在審理Continental是否受有事實上損害時，卻並非是因為契約上的補償約定而認為Continental受有事實上的損害，而是認為Continental有權獲得

<sup>97</sup> *Id.* at 8.

<sup>98</sup> *Supra* note 89, at 11-12.

<sup>99</sup> *Id.*

<sup>100</sup> *Supra* note 71.

<sup>101</sup> Jorge L. Contreras, *Continental's Antitrust Suit Against Avanci is Dismissed, but with Fewer Consequences for FRAND* (July 7, 2022), available at <https://patentlyo.com/patent/2022/07/continents-antitrust-consequences.html>.

<sup>102</sup> *Supra* note 30, at 21.

FRAND授權卻遭受拒絕，因此受有事實上的損害<sup>103</sup>。

本文認為，司法部的商業審查與德州地院之見解有所歧異的原因是司法部的商業審查係針對一般性狀況作出結論，汽車製造產業所需的上游供應鏈多且複雜，一般而言如果不是車廠需要的核心技術，對下游車廠而言直接購買上游產品或技術為最符合商業利益的行為。在這種情況下，汽車製造商不會去個別調查其眾多上游零件是否有侵權疑慮，因此取得上游供應商的不侵權擔保或者補償侵權所生的費用為常見的做法。理論上行動通訊晶片也是循相同的模式，但在德州地院係針對個案審理，而Continental卻無法提出任何表面證據說明有車廠要求其補償下游授權金的支付，因此德州地院認為Continental雖然受有事實上的損害，但此損害並非來自於合約中的補償條款，而是來自於Avanci拒絕授權的行為。

## 二、歐 洲

### (一)歐洲訴訟概況

關於汽車通訊產業在歐洲的訴訟，SEP專利權人傾向在德國起訴汽車製造商，蓋因於德國法院較易核發禁制令<sup>104</sup>。Avanci亦鼓勵其會員藉由發動專利訴訟促使汽車製造商與Avanci簽訂授權契約，如成功將可補償訴訟費用<sup>105</sup>。在2019年，3個Avanci的成員，包含Nokia、Sharp以及Conversant，在德國針對Daimler發動了19起專利侵權訴訟；2020年則是Conversant在德國對Tesla發動專利侵權訴訟<sup>106</sup>。Tesla的訴訟除了德國外，Sharp以及Conversant亦在美國對Tesla發動專利侵權訴訟，然而Tesla的訴訟都在2021年3月同步撤訴，因此有可能Tesla與Avanci已達成專利授權協

<sup>103</sup> Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, LLC, 485 F. Supp. 3d 712, 726 (N.D. Tex. 2020).

<sup>104</sup> 在德國，專利侵權與專利無效在兩個不同的法院系統中進行審理，而法院在確認專利侵權存在後，則會自動核發禁制令，通常此時專利是否有效仍懸而未決。參見：JUVE PATENT, *One year since the new German patent law, the injunction remains the same*, available at <https://www.juve-patent.com/legal-commentary/one-year-since-the-new-german-patent-law-the-injunction-remains-the-same/> (last visited Sep. 29, 2023).

<sup>105</sup> *Supra* note 30, at 6.

<sup>106</sup> John Jurata & Emily Luken, *Glory Days: Do the Anticompetitive Risks of Standards-Essential Patent Pools Outweigh Their Procompetitive Benefits?*, 58 SAN DIEGO L. REV. 441, 442 (2021).

議<sup>107</sup>。至於Daimler除了面對Avanci成員的專利侵權訴訟外，Daimler及其供應商也聯合起來在歐盟執委會針對Nokia的專利授權行為提出競爭法調查<sup>108</sup>。然而，這些訴訟都在Daimler於2021年底與Avanci簽定SEP專利授權合約後和解<sup>109</sup>，同時撤回了其在歐盟執委會的競爭法調查請求<sup>110</sup>。

Avanci的成員與Daimler公司的訴訟獲得勝利後，又陸續在德國提出多件專利訴訟，如IP Bridge v. Ford案、MiiCS v. Ford案、Sisvel v. Ford案、KPN v. Ford案<sup>111</sup>，其中IP Bridge已於2022年5月取得對Ford的禁制令<sup>112</sup>。另一方面，汽車通訊產業的上游供應商Thales則在2021年7月於德國慕尼黑地區法院對Nokia以及Avanci提出訴訟，主張Nokia以及Avanci拒絕授權給Thales的行為違反競爭法<sup>113</sup>。然而，Thales的IoT部門在2022年7月被美國Telit公司收購後，此訴訟亦被Telit公司繼承，Telit已在

---

<sup>107</sup> *Id.* at 442.

<sup>108</sup> Reuters, *Continental, Valeo seek EU antitrust action against Nokia*, available at <https://www.reuters.com/article/us-eu-nokia-patents-idUSKCN1RT1XL> (last visited Sep. 28, 2023).

<sup>109</sup> Florian Mueller, *Daimler takes Avanci patent license—all major German car makers now Avanci-licensed, but Volkswagen only up to 3G*, FOSS PATENT (Dec. 22, 2021), available at <http://www.fosspatents.com/2021/12/daimler-takes-avanci-patent-license-all.html> (last visited Apr. 12, 2024).

<sup>110</sup> MLEX, *Daimler's dropping of EU complaint against Nokia another sign of abuse, Continental lawyer says*, available at <https://mlexmarketinsight.com/news/insight/daimler-s-dropping-of-eu-complaint-against-nokia-another-sign-of-abuse-continental-lawyer-says> (last visited Apr. 12, 2024).

<sup>111</sup> Florian Mueller, *Dutch network operator KPN becomes 7th Avanci licensor to sue Ford Motor Company over 4G standard-essential patents: Munich court schedules first hearing for September*, FOSS PATENT (May 17, 2022), available at <http://www.fosspatents.com/2022/05/dutch-network-operator-kpn-becomes-7th.html> (last visited Apr. 12, 2024).

<sup>112</sup> Florian Mueller, *IP Bridge wins 4G patent injunction against Ford's German subsidiary: Munich I Regional Court announced bench ruling at end of yesterday's trial*, FOSS PATENT (May 20, 2022), available at <http://www.fosspatents.com/2022/05/ip-bridge-wins-4g-patent-injunction.html> (last visited Apr. 12, 2024).

<sup>113</sup> Florian Mueller, *French industrial conglomerate Thales suing Avanci and Nokia in Munich over alleged antitrust violations by refusing to grant component-level patent licenses*, FOSS PATENT (Oct. 14, 2021), available at <http://www.fosspatents.com/2021/10/french-industrial-conglomerate-thales.html> (last visited Apr. 12, 2024).

2023年5月4日撤回此訴訟<sup>114</sup>。

## (二)爭點整理

Avanci在歐洲相關的訴訟中，最受矚目的案件為Nokia與Daimler之間的專利爭訟。Nokia本身擁有4G/LTE的標準專利組合，於2016向Daimler提出專利授權要約，但被拒絕，隨後在2019年提出第2次要約仍遭Daimler拒絕，於是Nokia在2019年3月於德國曼海姆地區法院對Daimler發動專利侵權訴訟，隨後又在慕尼黑以及杜塞道夫地區法院提出更多訴訟<sup>115</sup>。在Nokia發動侵權訴訟後，Daimler提出兩次反要約均被Nokia拒絕，值得注意的是第二次反要約並沒有包含權利金費率，而是允許Nokia可以單方面決定費率，但Daimler可以在法庭上抗辯Nokia費率的決定方式<sup>116</sup>。曼海姆以及慕尼黑地區法院認為Daimler的反要約並無法體現其有意願取得授權，且第二次的反要約只是將授權費率的爭議拖延至法律訴訟程序中決定<sup>117</sup>。因此Daimler的行為並非善意，曼海姆以及慕尼黑地區法院隨後核准對Daimler的禁制令，Daimler也旋即提出上訴至卡爾斯魯爾高等地區法院與慕尼黑高等地區法院<sup>118</sup>。值得一提的是，在卡爾斯魯爾高等法院中，法官認為Daimler第二次反要約足夠作為被授權人願意接受FRAND授權的表徵，因此撤回Daimler的禁制令<sup>119</sup>。另外在杜塞道夫地區法院，則將此案提交至歐盟法院請求解釋<sup>120</sup>，茲整理如下：

<sup>114</sup> Florian Mueller, *Telit drops antitrust lawsuit against Avanci and Nokia over component-level licensing of standard-essential patents started by Thales in Munich, also withdraws U.S. discovery requests*, FOSS PATENT (May 16, 2023), available at <http://www.fosspatents.com/2023/05/telit-drops-antitrust-lawsuit-against.html> (last visited Apr. 12, 2024).

<sup>115</sup> 4IP COUNCIL, available at <https://caselaw.4ipcouncil.com/german-court-decisions/olg-karlsruhe/nokia-v-daimler> (last visited Sep. 29, 2023).

<sup>116</sup> *Id.*

<sup>117</sup> *Id.*

<sup>118</sup> Mathieu Klos, *Daimler feels the pressure after losing to Nokia again*, JUVE PATENT, available at <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/daimler-feels-the-pressure-after-losing-to-nokia-again/> (last visited Sep. 20, 2023).

<sup>119</sup> 4IPCOUNCIL, available at <https://caselaw.4ipcouncil.com/cn/german-court-decisions/olg-karlsruhe/nokia-v-daimler> (last visited Sep. 29, 2023).

<sup>120</sup> Case C-182/21: Request for a preliminary ruling from the Landgericht Düsseldorf (Germany)



## 1. 上游供應商是否應優先取得授權

原告Nokia主張其可以根據技術的價值以及經濟效率之因素，自由的選擇要在產業鏈中的哪一個環節進行FRAND授權，沒有義務優先授權給上游供應商。被告Daimler主張依據原告向ETSI所作成的FRAND承諾，原告有義務授權給所有有意願取得授權的對象，供應商如果表達了接受授權的意願，原告就有義務優先授權給上游供應商<sup>121</sup>。只授予供應商委託製造的權利並不足夠，將造成供應商無法獨立進行其商業活動，而受限與客戶與專利權人之間的契約<sup>122</sup>。換言之，供應商將無法自由的與客戶進行交易，必須依照其他第三方的指示販賣其產品<sup>123</sup>。本案有許多上游供應商作為訴訟參加人支持被告的論點，並主張原告拒絕FRAND授權給上游供應商，卻同時起訴下游專利侵權並申請禁制令係違反歐盟運作條約（Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU）第102條，濫用其市場力量<sup>124</sup>。

杜塞道夫地區法院認為，儘管經濟效率原則上可以正當化擁有市場力量的公司之反競爭行為，但以汽車製造商比供應商更容易被辨識，而應優先授權給汽車製造商的觀點並無法獲得認同<sup>125</sup>。該法院認為基頻晶片（baseband chip）的供應商數量事實上遠少於汽車製造商，全世界不到10家，在這種情況下授權給基頻晶片供應商應更具經濟效率<sup>126</sup>。

## 2. 如何適用Huawei v. ZTE案協商架構

在Huawei v. ZTE案中，歐洲法院設立的SEP專利權人以及標準實施者協商架構，係先需由SEP專利權人提出侵權通知並提供FRAND要約，標準實施者則需要表達授權意願，如不同意FRAND要約，標準實施者必須提出反要約，如SEP專利權人不同意反要約，標準實施者必須針對權利金以及過去的侵權使用提供擔保金<sup>127</sup>。杜

<sup>121</sup> lodged on 23 March 2021 – Nokia Technologies Oy v Daimler AG.

<sup>122</sup> *Id.* at 6.

<sup>123</sup> *Id.*

<sup>124</sup> *Id.* at 8-9.

<sup>125</sup> *Id.* at 7.

<sup>126</sup> *Id.* at 10.

<sup>127</sup> *Id.*

<sup>127</sup> *Id.* at 12-15.

塞道夫地區法院認為，縱使在訴訟中，上述的協商步驟仍可反覆實施。授權要約或反要約是否符合FRAND原則通常難以評估，專利權人以及標準實施者應可在Huawei v. ZTE案建立的協商架構中反覆提出要約或反要約，以修改先前要約之缺陷<sup>128</sup>。否則，標準實施者將會因為禁制令的威脅而處於不利的談判地位。而在這樣反覆的過程中，標準實施者接受FRAND授權的意願亦有所不同，杜塞道夫地區法院認為標準實施者的意願可區分為「一般性意願（general willingness）」以及「取得授權的具體意願（concrete willingness to obtain a license）」，在一開始標準實施者只要表達其具備一般性意願以取得SEP授權即可，而標準實施者是否具備取得授權的具體意願，此須在專利權人的授權被認定為FRAND時，才能具體判斷<sup>129</sup>。

### (三)歐盟對上述爭點的態度

隨著Daimler與Nokia和解後，歐盟法院並不會針對上述爭點回覆。然而，近期歐盟議會的成員（Members of the European Parliament, MEPs）曾詢問歐洲執行委員會（European Commission, EC），對於非歐洲汽車製造商不願意接受SEP授權而造成不公平競爭的情況是否有因應之道<sup>130</sup>。EC於2022年4月22日的回覆指出，歐盟在Huawei v. ZTE案後以建立數個程序上的步驟以避免濫用其市場力量，只要遵循上述步驟，任何歐洲SEP的專利權人皆可在歐盟境內的法院對不願意接受授權的標準技術實施者取得禁制令，包含實施標準技術的汽車製造商<sup>131</sup>。可見只要遵循Huawei v. ZTE案協商架構，EC目前是贊成專利權人針對車廠進行授權並聲請禁制令的，後續EC對於相關SEP政策的制度規劃，例如智慧財產權行動計畫（intellectual property

<sup>128</sup> *Id.*

<sup>129</sup> *Id.*

<sup>130</sup> *Subject: Licensing, protection of intellectual property rights, connected cars and a level playing field for EU companies in foreign markets, available at* [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000559\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000559_EN.html) [[https://web.archive.org/web/20220314185644/https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000559\\_EN.html](https://web.archive.org/web/20220314185644/https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000559_EN.html)] (last visited Apr. 12, 2024).

<sup>131</sup> *Answer given by Executive Vice-President Dombrovskis on behalf of the European Commission, available at* [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000559-ASW\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000559-ASW_EN.html). (last visited Apr. 12, 2024).

action plan) 的實施<sup>132</sup>是否會遵循此見解值得繼續觀察。

## 肆、選擇性授權給終端產品之問題

### 一、上游補償義務

補償指的是透過契約的安排，一方當事人承諾對另一方當事人提供保護免受預期損失，或防止他方因一方當事人或第三人的作為或不作為而遭受損失<sup>133</sup>。根據美國司法部回覆Avanci的商業審查信函，下游汽車製造商通常可獲得上游零件供應商補償下游因專利侵權所衍生的賠償費用（包含權利金），而若汽車製造商要達成此目的，必須透過契約中的補償條款（indemnification clause）約定雙方補償的內容<sup>134</sup>。補償條款通常會約定補償的事由、補償金額之上限以及行使補償條款的程序等，是否真如Continental於訴訟中主張，下游會將權利金直接轉嫁給上游，不無疑問。

本文認為，Avanci授權金的決定既然考量了行動通訊技術帶給汽車產業的價值<sup>135</sup>，則要上游晶片製造商完全補償第三方專利侵權所衍生的損害賠償，此並不合理。先不論Avanci權利金費率以整台車作為基礎是否為正確的估算方式<sup>136</sup>，如果車廠同意以每台車為單位繳交固定的權利金費率，就代表車廠肯認到行動通訊技術對於汽車產業有一定的貢獻度。而這部分的貢獻度理應由車廠負擔，而非上游晶片商

<sup>132</sup> *Intellectual property action plan implementation, available at* [\*https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/intellectual-property-action-plan-implementation\\_en\*](https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/intellectual-property-action-plan-implementation_en).

<sup>133</sup> The Law Dictionary, *INDEMNITY Definition & Legal Meaning, available at* [\*https://thelawdictionary.org/indemnity/\*](https://thelawdictionary.org/indemnity/) (last visited Sep. 29, 2023).

<sup>134</sup> *Supra* note 30, at 21.

<sup>135</sup> AVANCI, AVANCI: ACCELERATING IoT CONNECTIVITY 7, *available at* [\*https://www.avanci.com/wp-content/uploads/2021/11/Avanci-White-Paper.pdf\*](https://www.avanci.com/wp-content/uploads/2021/11/Avanci-White-Paper.pdf) (last visited Apr. 12, 2024).

<sup>136</sup> 權利金計算的基礎包含「整體市場價值法則」（Entire Market Value Rule, EMV）或者以「最小可銷售元件（smallest salable patent-practicing unit, SSPPU）計算」，以Avanci每台配備4G通訊功能的汽車需繳交20美金的權利金算為例，可知Avanci應是以EMV原則計算權利金。

負擔。因此，本文認為產業鏈上下游之間在協商補償條款時，即應針對Avanci權利金此種預期成本擬定合理的分擔責任。

至於上下游責任如何劃分，如果沒有一個客觀有說服力的分配標準，勢必無法有效解決紛爭。本文認為可以從標準必要專利的請求項出發做分析，專利集管組織決定合理權利金的過程中，通常會委由第三方對旗下的專利進行必要性評估，以確認多少專利請求項屬於標準必要專利。如Avanci即透過第三方獨立機關去判斷專利權人SEP專利家族的數量，以作為判斷專利權人對標準技術貢獻度的衡量指標。而SEP專利家族中有多少請求項屬於終端裝置請求項、上游晶片系統請求項等等，係為可得而知的資訊。本文認為如果專利實施方已接受權利金費率，則上下游協商權利金的分配可考量專利集管組織中有多少比例的請求項屬於上游產品會實施的請求項，以及多少比例的請求項屬終端裝置會實施的請求項，以此作為一個客觀的標準來分擔上下游的權利金。

## 二、拒絕授權給上游

專利權人拒絕授權給他人通常是合法的，只有在少數的情況下才會有授權義務。美國法院有部分拒絕授權的案例牽涉到「關鍵設施理論（essential facility doctrine）」，要課予被告授權義務時，原告需要證明以下要件：(一)獨占廠商控制關鍵設施；(二)競爭對手實際無法合理的重製該關鍵設施；(三)拒絕競爭對手使用該關鍵設施；以及(四)獨占廠商有能力提供該關鍵設施<sup>137</sup>。除了以上四個要件外，在Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.案後更被認為要在無合理的商業理由下，才有關鍵設施理論的適用<sup>138</sup>。歐盟法院則是在2007年的Microsoft v. Commission of the European Communities案中設立關鍵設施理論在歐洲的三個標準<sup>139</sup>：(一)拒絕提供的產品或服務對於相鄰市場是不可或缺的；(二)拒絕行為將排除相鄰市場的有效競爭；以及(三)拒絕行為將阻擋新商品的出現，其中阻止新商品出現的態樣包含限制新的技術發展。

<sup>137</sup> ERNEST GELLHORN, WILLIAM E. KOVACIC & STEPHEN CALKINS, ANTITRUST ECONOMICS 181 (2004).

<sup>138</sup> *Id.*

<sup>139</sup> 劉孔中，解構智財法及其與競爭法的衝突與調和，2015年，167頁。



本文認為，SEP專利授權領域不論是以歐洲或美國的標準，皆難有關鍵設施理論之適用。關鍵在於擁有SEP就不代表擁有市場力量，亦不代表競爭對手無法合理重製SEP，競爭對手事實上自行研發而產出SEP，也可在市場上購買所需的SEP。以Avanci為例，Avanci拒絕授權給任何上游晶片供應商，對於晶片供應商而言Avanci的授權策略是中性的，供應商並不會因為Avanci的授權策略而較競爭對手處於有利或不利的地位。另一方面，如果是專利權人只針對性的授權給自己的客戶，而不授權給競爭對手的客戶，則此拒絕行為才很有可能排除晶片市場的有效競爭，但此行為並沒有在Avanci案中出現。最後，拒絕行為是否會阻擋或限制新技術的出現，本文認為可能性不高。長久以來，行動通訊SEP在手機領域亦傾向授權給手機製造商，但並未見到4G或5G行動通訊技術的發展受到授權活動而有所限制。

近年來有碰觸到拒絕授權爭議的知名案例是FTC v. Qualcomm案。在該案中，Qualcomm拒絕授權給上游競爭對手，但卻又提供競爭對手CDMA ASIC合約，在該合約中承諾不對競爭對手主張專利權，對價則是競爭對手不會將行動通訊晶片販售給沒有取得Qualcomm授權的下游廠商，並藉此取得競爭對手的客戶資訊<sup>140</sup>。Qualcomm除了和競爭對手有CDMA ASIC合約外，更針對下游採取「沒有授權、沒有晶片（No License, No Chip）」的策略，也就是下游必須先取得Qualcomm的SEP授權，才可以購買行動通訊晶片<sup>141</sup>。透過CDMA ASIC合約以及「沒有授權、沒有晶片」的組合，導致所有的下游廠商在購買行動通訊晶片之前，不論其供應商是否為Qualcomm，都必須取得Qualcomm的SEP授權<sup>142</sup>。

針對Qualcomm的商業模式，加州地院認為整體而言傷害競爭而判決FTC勝訴，並對Qualcomm發出禁制令；但第九巡回上訴法院卻推翻地院的判決，上訴法院認為Qualcomm的商業模式也許傷害了消費者（也就是下游廠商），但這卻是在相關市場以外的範疇<sup>143</sup>。更進一步而言，加州地院雖然正確的將相關市場界定為CDMA 數據晶片以及LTE數據晶片，但加州地院分析Qualcomm反競爭的影響時看的卻是更

---

<sup>140</sup> Fed. Trade Comm'n v. Qualcomm Inc., 969 F.3d 974, 984-85 (9th Cir. 2020).

<sup>141</sup> *Id.*

<sup>142</sup> *Id.*

<sup>143</sup> *Id.* at 992-93.

大的市場，也就是行動通訊服務（cellular services）<sup>144</sup>。因此，加州地院的判決實質上是考慮了下游廠商所受到的經濟損害，而這些下游廠商事實上是Qualcomm的客戶，而非競爭對手<sup>145</sup>。這些損害就算是真的，也不是競爭法底下的反競爭，因為Qualcomm並沒有在其相關市場中進行排他性行為（exclusionary conduct）或者限制交易<sup>146</sup>。

值得注意的是，Qualcomm案法院重點在於分析有無違反競爭法，並不代表沒有其他爭議，第九巡迴上訴法院最後也認為Qualcomm的行為可能有契約法或專利法的問題<sup>147</sup>。本文認為，如果選擇授權給上游供應商除了權利金價格較低外，下游製造商因為權利耗盡的緣由也不需再支付權利金，因此不論是Qualcomm的商業模式或者是Avanci終端授權的商業模式，皆達到了一個共同的目的，亦即從下游製造商獲取最大的經濟利益，並且同時避免權利耗盡的問題。

Avanci背後的專利權人之間或許沒有像Qualcomm一樣與對手簽訂CDMA ASIC合約<sup>148</sup>以規避權利耗盡，但Avanci背後的專利權人並沒有對任何一個上游供應商主張專利權利，上游供應商也沒有因為Avanci及其背後的專利權人而使其交易對象受限，此種情況是否可以理解或推論為一種Avanci的專利權人與上游供應商之間的默示授權（implied license）不無疑問。根據美國最高法院在*De Forest Telephone & Telegraph v. U.S.*案的判決，默示授權基本上可由締約雙方的行為推斷，因此專利權人的行為如果可以使他方推測專利權人同意其使用、製造、販賣其專利產品，即可成立默示授權<sup>149</sup>。假設有默示授權的存在，則上游供應商銷售晶片的行為將成為一種獲得「授權」的銷售行為，下游製造商將因為權利耗盡而不需要再支付權利金，這將威脅到Avanci的商業模式。

另外，Avanci在其商業審查信函中，揭露了對專利權人實施專利權時的補償機

<sup>144</sup> *Id.*

<sup>145</sup> *Id.* at 1001.

<sup>146</sup> *Id.* at 992.

<sup>147</sup> *Id.* at 1005.

<sup>148</sup> 此合約中約定Qualcomm的競爭對手不能將晶片賣給沒有取得Qualcomm授權的下游廠商，因此如果競爭對手違反此合約，那就不是授權的販賣（authorized sale），藉此避免CDMA ASIC合約發生權利耗盡的效果。

<sup>149</sup> MELVIN F. JAGER, LICENSING LAW HANDBOOK § 1:25.



制，該機制的運作條件是下游車廠必須因為專利權人的訴訟主張而加入Avanci。本文認為此種機制的有兩個主要影響：首先，專利權人沒有經濟誘因對上游供應商主張專利權，加強了上述默示授權存在的可能性；其次，補償機制實質上為一種溝通媒介，促使Avanci的專利權人展示一致的行為，那就是拒絕授權給上游零組件供應商，因為授權給上游沒有任何的經濟誘因可言。

### 三、上游是否應優先取得授權

從FRAND承諾中是無法推斷產業鏈的上游業者應優先獲得授權，以ETSI的智慧財產權政策為例，第6.1條明確規範SEP的專利權人應當以FRAND條件進行授權，該授權的範圍應至少包含被授權方可製造、銷售、修理其標準技術裝置或系統，並使用與技術標準相容之方法<sup>150</sup>。第6.1條不但無法讀出SEP專利權人應優先授權給上游，甚至連SEP專利權人是否應授予SEP予任何需要的專利實施者都存有疑問<sup>151</sup>。有學者認為ETSI的智慧財產權政策只要求任何人都可以取得（access to all）所需要的SEP；亦有學者認為ETSI的智慧財產權政策應需要SEP專利權人授權給任何需要的專利實施者（license to all）<sup>152</sup>；也有學者認為區別兩者並無實益，因為取得所需

<sup>150</sup> ANNEX 6: ETSI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS POLICY, Clause 6.1 (December 2022).

<sup>151</sup> ETSI的智慧財產權政策第6.1條如下：

When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory (“FRAND”) terms and conditions under such IPR to at least the following extent:

- MANUFACTURE, including the right to make or have made customized components and sub-systems to the licensee’s own design for use in MANUFACTURE;
- sell, lease, or otherwise dispose of EQUIPMENT so MANUFACTURED;
- repair, use, or operate EQUIPMENT; and
- use METHODS.

The above undertaking may be made subject to the condition that those who seek licences agree to reciprocate.

<sup>152</sup> Damien Geradin & Dimitrios Katsifis, *End -product- vs Component-level Licensing of Standard Essential Patents in the Internet of Things Context*, at 3.

要的SEP意謂著需取得授權<sup>153</sup>。

此爭議目前在各國法院尚無定論，美國FTC v. Qualcomm案並沒有正面處理上游是否應優先取得授權，或者什麼情況下上游應優先取得授權，此FTC v. Qualcomm案只確認了在競爭法的脈絡下，SEP專利權人拒絕授權並不必然會造成競爭法的違法，但仍然有專利法或契約法的疑慮。德國杜塞道夫地區法院在Nokia v. Daimler案雖然有碰觸到此爭議，並提交至歐盟法院請求解釋，但因為Daimler與Nokia已經和解，此問題不會有最後的解答。而杜塞道夫地區法院本身則認為基頻晶片的供應商數量事實上遠小於汽車製造商，理論上授權給基頻晶片應更具經濟效率，似乎是認為只要上游供應商表達取得授權的意願，則應優先授權給上游。

本文認為，在競爭法底下縱難認定SEP專利權人有優先授權給上游的義務，但以目前成文法律的預設規範而言，上游本應確保其販售的產品不會侵害第三人的權利，例如美國商法第2-312條第(3)項或聯合國國際貨物銷售公約第42條。雖然此規範並非強制規範，可由雙方另外約定排除，但此規範係具有一定的政策考量，例如減少交易成本，降低法律的不確定性，使上游可合法的製造以及銷售零組件，下游製造商亦不需在購買零組件時額外與專利權人進行專利授權談判。反之，如SEP專利權人只選擇授權給終端產品製造商，將導致終端產品製造商購買零組件時，除了洽談與零組件供應商之間的購買契約外，還需進一步與複數個專利權人或專利集管組織協商專利授權事宜。這實際上意味著，即使終端產品製造商在物理層面上擁有該產品，卻缺乏使用和銷售該產品的合法權利，此種令人困惑的情況。

#### 四、標準集管組織如何適用Huawei v. ZTE案協商架構

Huawei v. ZTE案的協商架構為何如此重要，重點在於該協商架構確立了什麼時候以及在何種情況下，SEP專利權人對專利實施者提出的禁制令將構成市場地位的濫用，因而違反競爭法<sup>154</sup>。如果SEP專利權人未依照該協商架構進行SEP專利授權談判，即提出專利侵權訴訟並聲請禁制令，則SEP專利實施者就可提出所謂的

<sup>153</sup> *Id.* at 4.

<sup>154</sup> 4IP COUNCIL, available at <https://caselaw.4ipcouncil.com/cjeu-decisions/huawei-v-zte> (last visited Sep. 29, 2023).



「FRAND抗辯」，對抗專利權人聲請禁制令。而在法院審酌「FRAND抗辯」的過程中，標準實施者是否願意接受FRAND授權的「意願」乃考量的重點<sup>155</sup>。在Nokia v. Daimler案中，德國杜塞道夫地區法院在2021年3月提交至歐盟法院請求解釋的問題中，認為Huawei v. ZTE案的協商步驟可反覆實施，而在這樣的反覆的過程中，標準實施者接受FRAND授權的意願也會有所不同。隨著Nokia和Daimler的和解，歐盟法院無法正式回應此問題，但此見解似乎有漸漸被法院接受的趨勢。如2021年12月的GE ( Access Advance ) v. Vestel案，認為意願的有無必須整體觀之，整個協商過程都必須評估，意味著初期即使沒有充分表達願意接受授權的意願，也可以在後來的協商中彌補，例如標準實施者提出的反要約可用來評估是否有意接受FRAND授權<sup>156</sup>，同年3月的LG v. TCL案也是採類似見解<sup>157</sup>。另外Nokia v. Daimler在德國的另一件平行訴訟中，卡爾斯魯爾高等地區法院認為曼海姆地區法院假定Daimler的第二次反要約並不足以治癒先前無意願接受授權的行為是錯誤的<sup>158</sup>。反要約本身可以用來評估標準實施者是否有意願取得授權，符合FRAND的反要約可以彌補一開始無意願取得授權的行為；相對的，不符合FRAND的反要約則會加強標準實施者無意願的認定<sup>159</sup>。

然而，標準實施者如為終端產品製造商，初始階段收到侵權通知時未必能夠判斷是否侵權以及專利技術本身的價值。以行動通訊標準為例，晶片廠商實作通訊技術的方式沒有義務與終端廠商分享，終端產品製造商如能直接透過買賣獲取符合自身需求的通訊元件，也無經濟誘因自行開發通訊技術。因此對終端產品製造商而言在初始階段，如要表達授權意願，也只能一般性的表達願意取得FRAND授權。在後續談判階段，如何表達具體的授權意願成為一個難解的問題，因為在資訊不對等的情況下，例如難以判斷專利技術之價值時，被授權人並無法確認授權合約是否符合

<sup>155</sup> 王蕙瑄，標準必要專利中禁制令之比較法研究，國立陽明交通大學科技法律研究所碩士論文，2021年，50頁。

<sup>156</sup> 4IP COUNCIL, available at <https://caselaw.4ipcouncil.com/german-court-decisions/lg-dusseldorf/ge-access-advance-v-vestel> (last visited Sep. 29, 2023).

<sup>157</sup> 4IP COUNCIL, available at <https://caselaw.4ipcouncil.com/german-court-decisions/lg-mannheim/lg-v-tcl> (last visited Sep. 29, 2023).

<sup>158</sup> *Supra* note 119.

<sup>159</sup> *Id.*

FRAND原則，也難以提出反要約。反之，如SEP專利權人直接向上游晶片廠提出SEP專利授權要約，由於上游晶片廠為標準技術的實施者，因此更能判斷授權合約是否符合FRAND原則並提出反要約，也更能期待上游晶片廠應在後續協商談判中表達具體的授權意願。因此，FRAND抗辯適用於上游晶片廠以及下游OEM廠商時，本文認為應該給予不同的標準，例如擁有專利技術知識之上游應負有更積極回應的義務。相對的，法院應減輕下游的回應義務，例如下游意願的表達應考量下游是否有積極的尋求技術諮詢，而向上游廠商尋求幫助不應被視為不具有授權意願，反而應視為具有授權意願的行為。

此外，上述的案例中皆是規範專利權人與標準實施者之間的協商過程，而專利集管組織與標準實施者的協商談判，是否有Huawei v. ZTE的適用不無疑問？如果專利集管組織發出的侵權通知不代表背後專利權人，則專利權人就不能直接起訴標準實施者並請求禁制令，而必須先通知標準實施者並與其展開協商。實務上，專利集管組織至少必須有權代表專利權人進行「法律行為（legal action）」，其協商談判的過程才有Huawei v. ZTE案的適用<sup>160</sup>。此處的法律行為，並不代表專利集管組織必須具備專利侵權訴訟的訴權（standing to sue），只要專利集管組織有權代表專利權人授予專利權給標準實施者，即可滿足Huawei v. ZTE下的專利侵權通知，而相對的，標準實施者就必須對專利集管組織表達其願意接受FRAND授權。但如果專利集管組織拒絕授權給上游的標準技術實施者，這樣的「法律行為」如果可以代表背後的專利權人，等同於專利權人拒絕授權給上游製造商，但又不針對上游使用、製造與販賣專利產品的行為主張專利權。如此一來，相當於專利權人放棄（waive）其專利權或默示授權上游的行使其專利權，而可能有專利權利耗盡的適用。

## 伍、結論

藉由授權給終端產品製造商，專利集管組織可獲得最大的經濟利益，專利權人也較有動機加入集管組織，實現所謂的一站式授權。然而，這種模式不無矛盾和隱

---

<sup>160</sup> 4IP COUNCIL, available at <https://caselaw.4ipcouncil.com/german-court-decisions/lg-dusseldorf/fraunhofer-gesellschaft-mpeg-la-v-zte> (last visited Sep. 29, 2023).



憂。具體而言，終端產品製造商從上游購買零組件，缺乏對從上游供應商購買的零組件相關技術的深入了解，但卻需要為這些技術支付權利金，這無疑引發了一系列問題。本文主張，上游供應商仍應當承擔一定比例的權利金，基於以下兩點考量：首先，上游供應商處於產業鏈中最了解專利技術的地位，因此有更強的理由承擔相關責任；其次，權利金的設定本應反映SEP對標準技術的貢獻度。因此，在商業操作層面，上下游雙方應針對此部分協商，分配彼此權利金的負擔，以達到更公平和合理的結果。

對專利集管組織而言，選擇性的授權給終端產品製造商，同時默許上游供應商製造、銷售與販賣侵權產品，確實引發了默示授權的疑問。即使這些專利集管組織宣稱已透過終端產品製造商授予委託製造的權利給上游供應商，但上游供應商即使沒有獲得委託製造的權利，專利集管組織也不會再另外授權給上游供應商，甚至明確拒絕授權給上游供應商，此種做法帶來了法律上的不確定，例如可能違反FRAND原則。為了緩解這一不確定性，專利集管組織可藉由揭露專利組合中多少比例的標準必要請求項是針對上游零組件，以及多少比例的標準必要請求項涵蓋下游終端產品，這樣的資訊可作為上下游對整體權利金分攤比例的參考。有了此項資訊，專利集管組織大可直接開放上游取得上游零組件專利的授權，以消弭默示授權的風險。即使上游供應商選擇不接受授權，專利集管組織仍可以從下游終端產品製造商那裡收取完整的權利金，因此其經濟利益不一定會受到影響，這應該被視為一個可行的操作策略。