

美國聯邦法院對於標準必要專利之權利金判決

林彥芬撰

2021年4月19日

壹、前言

Ericsson和三星電子有限公司（Samsung Electronics Co.）兩家行動通訊與手機製造大廠，在行動通訊技術都擁有許多標準必要專利（standards essential patents，以下簡稱SEP）。最近一次兩家公司在2014年的交叉授權、互相可使用對方標準必要專利的授權契約在2020年年底屆滿，因兩家公司在全球性交叉授權契約的條件無法達成協議，三星在中國武漢對Ericsson針對Ericsson所持有的4G、5G標準必要專利，在公平合理無歧視（Fair, Reasonable and Non-discriminatory，以下簡稱FRAND）原則下適用的授權費率提出訴訟，而Ericsson在美國德州針對雙方在起訴前之協商，是否違反或遵守彼此間的FRAND承諾；標準必要專利是為了共通難以迴避的技術，避免受到少數專利權人專利權濫用和市場壟斷，然而FRAND條款僅定義SEP以”公平、合理、無歧視”的精神有償提供給他人使用，藉此平衡專利權人和被許可人的利益，兩方常常因授權金的費率是否合理訴諸法律，故以近期的美國聯邦法院判決來看美國是如何運用標準必要專利及FRAND原則。¹

貳、標準必要專利之FRAND原則介紹

所謂標準必要專利就是標準組織所形成一種標準共通技術結合專利保護的專利，既可提高企業市場佔有率，也可藉此收取專利授權費供標準化組織成員有償使用專利的合作模式；近年來，有些科技大廠以更積極態度，將

¹ 楊智傑，美國與中國法院搶奪標準必要專利FRAND話語權？，北美智權報第278期，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_210203_0502.htm（最後瀏覽日2021/04/15）。

SEP當成阻擾競爭對手的武器，從三星、Interdigital、Ericsson等公司提起專利侵權訴訟可以看出，都是涉及標準專利的訴訟案件。對於涉及標準專利的討論在業內形成了兩種具有代表性的觀點：(1)對標準專利的支持方（科技大廠）認為，專利本身即是一種合法壟斷，將專利和標準捆綁後就應該借此形成壟斷並實現利益最大化；(2)對標準專利的反對者（後進入者或新創公司）認為，涉及標準專利是共通難以迴避的技術，應當避免受到少數專利權人專利權濫用和市場壟斷。

還好，各個標準組織為規範標準共通技術的普及，都要求專利權人須簽署FRAND條款，以”公平、合理、無歧視”的精神有償提供給他人使用，藉此平衡專利權人和被許可人的利益，找到合適的專利運營模式。但是，專利權人和被許可人之間，雙方對於在收取合理的專利使用費議題，在一直無法得到共識之下，訴諸法律也是一種公平解決的方式。²

參、從美國聯邦法院對於標準必要專利之權利金判決

2012年至2015年止判決出來共有五個案例，可從法院判決案例看出美國對SEP之趨勢：(1)專利權以佔該元件之比率計算；(2)SEP權利金價值降低；(3)專利權人必須先進行授權流程；(4)不能直接要求禁制令。

一、Microsoft v. Motorola（華盛頓州西區聯邦地方法院 2013）

Motorola Mobility指控微軟的XBOX侵害其包括H.264、數位影音編碼技術、以及WiFi無線網路等標準必要專利（Motorola也基於同樣專利控告蘋果），並要求微軟應支付XBOX銷售價格2.25%（大約68美元）作為合理的權利金，但是微軟僅願支付每台約1美元的權利金。由於雙

² May，淺談美國聯邦法院對於標準必要專利之權利金判決，科技產業資訊室(iKnow)，<https://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=9440>（最後瀏覽日 2021/04/15）。

Patent Review

方差距過大無法達成協議，因此Motorola乃正式控告微軟。

而在2013年華盛頓州西區聯邦地方法院的判決中，法院雖然認為微軟構成侵權，但認為Motorola既然已經承諾依據合理與不歧視（以下簡稱RAND）原則進行授權，故根據RAND的原則認定合理權利金。而其結果，不但未依Motorola所主張的以終端產品售價為準，反而是以該專利所涉及的零組件為準，此外權利金比率亦遠低於Motorola所主張的金額。由於法院認定Motorola所主張的標準必要專利占WiFi約3000件專利中的11件，雖然Motorola主張僅有898專利的價值即佔全部專利組合的40%至50%，但法院卻判決，其中H.264專利組合的RAND權利金比率範圍之上限值為每單項產品16.389美分，下限值為0.555美分，平均為0.555美分；至於802.11專利組合的RAND權利金比率範圍之上限值為每單項產品19.5美分，下限值為0.8美分，平均為3.471美分，等於微軟每台只要支付0.03471美元的權利金，較Motorola所要求的68美元大幅降低，使得Motorola收到權利金大失血。

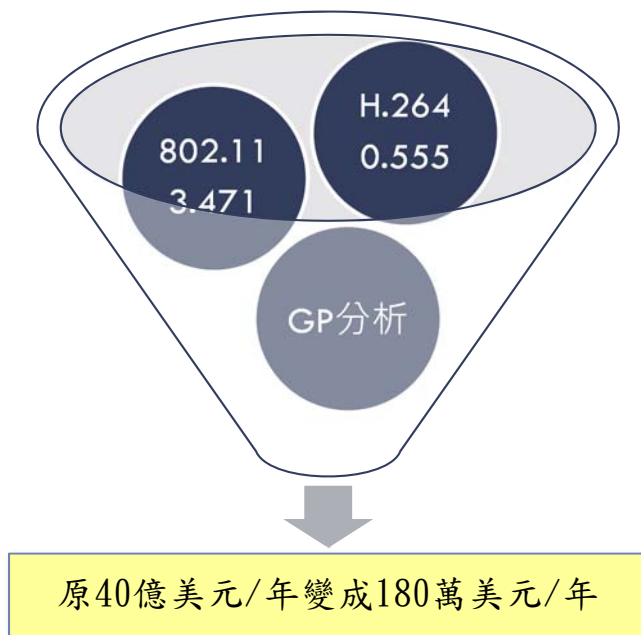


圖1 經由法院以RAND原則判定之後的賠償金額

Patent Review

二、Apple v. Motorola (芝加哥聯邦地方法院 2012)

2012年6月22日美國芝加哥聯邦裁定 Apple vs. Motorola 案，駁回蘋果與摩托羅拉聲請對彼此的禁售令，並判定蘋果將來不得再提起相同訴訟。同時，法官裁定，蘋果與摩托羅拉雙方無權要求禁售對方手機產品。法官命令雙方提出專利縮減之下，Apple從15個專利選出4個（'002, '263, '647, '949），而Motorola從6個專利選出1個專利（'898），雙方進行攻防。芝加哥聯邦法官Richard Posner判決書裡指出，蘋果原聲請法院禁制令，要求停售摩托羅拉涉及侵權使用蘋果專利技術的手機，蘋果指控摩托羅拉智慧型手機整體竊取iPhone的智慧結晶，但法官認定摩托羅拉銷售手機產品與iPhone的市場競爭是完全合法，不能以蘋果iPhone的專利受到摩托羅拉侵害為由，這是兩回事。本案主審法官指出，既然摩托羅拉能設計繞過蘋果專利權涵蓋而僅使用一些次要技術範圍，且蘋果無法提出一個最低限度足夠的損害賠償實證。法官在2012年6月取消了陪審團審判，並表示他傾向撤銷案件，他沒有舉行聽證會，但給雙方當事人律師一次機會去說服他；結果很顯然，律師團並未成功。在這種情況下雙方一定會繼續提上訴到聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC）。事實上，本案兩造於2012年7月20日及23日向CAFC提出上訴。法官的裁定對於蘋果及Android業者發起的手機專利戰來說是個沉重打擊。這些公司都希望能藉由專利訴訟來阻止競爭對手的市場擴大。法官裁決認為，企業藉取得法院禁令的策略，是違背社會福利及經濟發展，經濟賠償是解決這類專利案更為合理的一種救濟方式。但他批評這兩家公司對設法獲得經濟賠償的努力不夠，包括未能對賠償金額進行負責任的計算等。此次芝加哥法院法官判決，顯示地方法院法官對於專利侵權訴訟與禁售令的態度出現不同的看法，也就是不

Patent Review

希望看到智慧手機品牌大廠因為商業競爭，而過度興訟而影響經濟發展。³

三、 Realtek semiconductor v. LSI (2014)

LSI在2012年3月12日提告，要求美國國際貿易委員會(The United States International Trade Commission，以下簡稱ITC)進行調查(案號為337TA837)，指控我國廠商聯發科(MediaTek Inc.)、瑞昱(Realtek Semiconductor Corp.)、以及日商船井(Funai Electric Company, Ltd.)等用於輸入美國之影音設備產品(諸如數位電視、家庭劇院設備等)中的相關晶片產品，侵犯其所擁有之多項專利(美國專利編號US 5,870,087、US 6,452,958、US6,707,867、US 6,982,663)。Realtek不等ITC的337調查裁決出來，就先主動出擊向北加州法院聲請禁制令，禁止LSI從ITC申請到進口排除令。

2012年6月29日Realtek在北加州法院向LSI提出反訴案(1)有關LSI違反RAND條款未提供授權合約，就向ITC提出要求禁制令，也就是不准Realtek侵權產品進口美國市場是違法；(2)禁止被告LSI要求法院強制執行禁制令；(3)RAND合理權利金計算。

2013年5月20日美國北加州聯邦地院針對Realtek v. LSI案做出部分即時判決，同意Realtek提案：

1. 有關LSI違反RAND條款未提供授權合約，就向ITC提出要求禁制令，也就是不准Realtek侵權產品進口美國市場是違法。
2. 禁止被告LSI要求法院強制執行禁制令。

³ SYL，從 Apple Inc. vs. Motorola Inc. 案法官 Posner 判決書來看法律不能缺乏經濟學的效率概念，科技產業資訊室(iKnow)，<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=7394>(最後瀏覽日 2021/04/15)。

Patent Review

LSI曾經於2002年10月提議給Realtek使用802.11b整機產品售價之5%為授權金，Realtek不同意而中斷談判。Realtek認為該專利僅是整體製程中，使用於某些零組件產品，要Realtek支付全部整體產品之專利權利金，並不符合RAND授權的條件。法院支持Realtek引用FRAND精神論點，認定LSI在未提供Realtek FRAND原則授權提議前，就向ITC提出控訴，並不恰當。在陪審團評決期間，LSI曾提出每件專利0.185 %或是2件專利0.37%授權金。

2013年8月14日 LSI v. Realtek案[337TA837]，ITC做出初步決定（ID & RD），認定以下侵權事項：

1. Funai侵權專利US5,870,087之Claim1,5,711, and 16，有關MPEG decoder systems使用於DVD播放機；其餘三項專利不侵權。
2. Funai 侵權專利 US6,982,663 之 claims 19and 11，有關H.264 Reference Software
3. Realtek、Funai都不侵權US6,452,958之2226, 29, 32, and 35，有關IEEE 802.11 standards for CCK modulation。
4. Realtek、Funai都不侵權US6,707,867之20, 2324, 2635, 3740, 47, 4956, and 5861，有關IEEE 802.11standard。

2014年3月4日 LSI v. Realtek案。

因LSI的系爭專利屬於802.11及H.264標準，主要基於被告以LSI未遵守FRAND條款及不公平抗辯因素，美國ITC行政法官做出決定終止調查。⁴

⁴ May，瑞昱採用 RAND 策略成功，美國判決 LSI 之 WiFi 標準權利金由 5%降至 0.19%，科技產業資訊室 (iKnow)，<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=9438>（最後瀏覽日 2021/04/15）。

Patent Review

Realtek反控LSI違反IEEE802.11標準之RAND條款案，2014年2月27日北加州法院法官判決LSI企圖以美國ITC提出337調查逼迫Realtek簽署wifi授權協議，而且LSI在提出訴訟之前，並未先提出一份公平合理無歧視的授權合約給Realtek，認定LSI違反當初簽署IEEE802.11標準之RAND條款，而判決LSI之WiFi標準權利金由5%降至0.19%，同時判決LSI須支付Realtek訴訟費支出382.5萬美金。

四、 Innovatio IP v. Cisco (2014)

Innovatio IP公司自2011年從Broadcom購入Wi-Fi專利後，立即積極主張專利權，向終端用戶發出14000份email信件，要求每家用戶端需付出2000美金使用權利金。Innovatio IP的行為被Cisco視為一種敲詐勒索，甚至以違反RICO法案提告。Cisco宣稱不惜花費1300萬美金打訴訟官司，代表他的客戶Netgear & Motorola在法院與Innovatio IP進行爭訟，最後同意以支付270萬美金給Innovatio IP達成和解。

非專利實施實體Innovatio IP指控諸多業者侵害其所持有之19項與WiFi有關的專利，伊利諾州北區聯邦地方法院在2013年的判決中雖判決被告侵害Innovatio IP的SEP，但是在根據RAND原則決定合理權利金時，法院也大幅減低Innovatio IP所要求之權利金比率。在本案中，法院認定涉案之晶片均價為14.85美元，晶片製造商每銷售一片WiFi晶片可得到的邊際利潤為12.1%，故其利潤為1.80美元/晶片。其次，法院估計系爭WiFi標準含有約3000項的標準必要專利，而前10%（300件，包括Innovatio IP的19件專利）的標準必要專利占該標準的84%價值，因此法院乃根據此等價值分配，根據RAND原則計算使用人所應支付的合理權利金，也就是將全部利潤1.80美元乘以84% = 1.51美元，再乘以Innovatio IP所持有的專利比率（19/300），得出Innovatio IP所能請求的

Patent Review

合理權利金為每一晶片9.56美分，其金額也遠低於Innovatio IP所請求之金額。⁵



圖 2 標準必要專利所占之比例

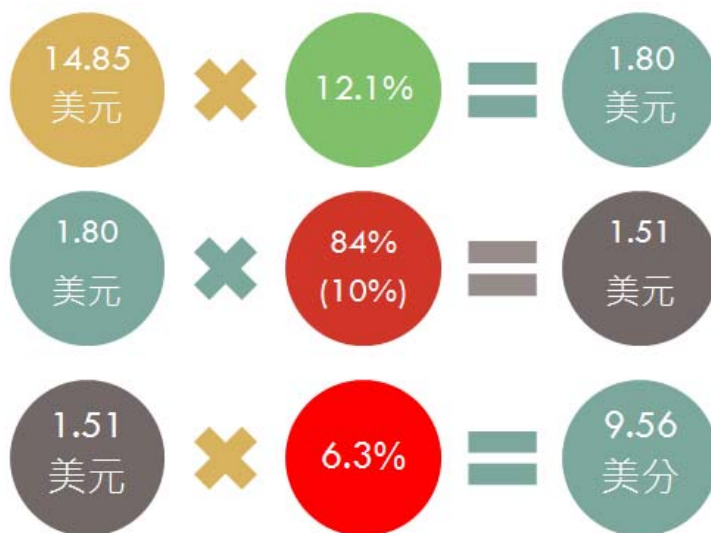


圖 3 經由法院依 SEP 所占比例判定後的賠償金額

⁵ May, Cisco 支付 WiFi 標準專利晶片每個 3.2 美分達成與 Innovatio IP 和解，科技產業資訊室(iKnow)，<https://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=9517> (最後瀏覽日 2021/04/15)。

Patent Review

五、CSIRO v. Cisco

澳洲科學暨工業研發組織（Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization，以下簡稱CSIRO）以美國第5,487,069 號專利（簡稱’069專利）指控美國網路設備大廠思科系統（Cisco Systems）所製造及販售之IEEE 802.11a、802.11g、802.11n無線區域網路標準相容產品侵害前述專利。CAFC於2015年12月3日發佈本案二審合議庭判決，推翻一審合理權利金計算結果。由於本案系爭’069專利雖是IEEE 802.11無線通訊標準必要專利，但並沒有向標準組織承諾FRAND授權協議，CAFC本次判決進一步說明了沒有向標準組織承諾FRAND授權義務之SEP專利之合理權利金計算原則。

（一）一審合理權利金判決論理

一審中，被告Cisco並未就’069專利侵權指控及有效性表示異議，故兩造當事人於訴訟期間達成約定，確認Cisco產品之無線晶片組件實施了’069專利發明，以及該項專利涵蓋多項IEEE 802.11無線通訊標準技術，包括802.11a及802.11g標準，兩造同意放棄其他主張並直接進入侵權賠償議題，要求就侵權賠償及合理權利金計算舉行法官庭審。一審法官Leonard Davis認定，儘管CSIRO曾提交書面FRAND授權聲明給IEEE，同意提供IEEE 802.11a標準專利授權，然CSIRO並未就其他802.11標準版本提出相同承諾，是故除802.11a標準外，CSIRO並無FRAND授權義務，且因實施802.11a無線標準之系爭產品僅占Cisco所有系爭產品一小部份，故CSIRO就802.11a無線通訊標準負有FRAND授權義務，並不會對本案合理權利金計算結果構成顯著影響。基於上述理由，地院法官決定不考慮FRAND問題，並

Patent Review

使用未經修改之Georgia-Pacific 15項分析要素來計算合理權利金。被告Cisco主張，系爭產品所使用之Wi-Fi無線晶片，為實施系爭專利發明之最小可計量單位（smallest salable patent practicing unit），故該晶片產品價格為適當之權利金計算基礎，據此並得出每單位系爭產品0.03至0.37美元之合理權利金數字。法官不同意前述見解，強調Cisco計算方式未能考慮到系爭專利技術之真正價值，特別是在解決室內無線數據通訊之多路徑問題方面，且晶片產品本身並非系爭專利發明，故晶片產品價格無法真正反映該專利價值。承審法官將Cisco所主張計算方式，比喻為以裝訂材料、紙張、墨水等價格來估量一具著作權書籍價值之情況，僅能得出該書籍之實體成本，而無法反映其實質價值。法官認為，鑒於無線通訊產業普遍侵害CSIRO專利，且前述無線晶片產品價格已由於各方普遍侵權以及產品普及市面而受到貶低，故單純以無線晶片價格來估算系爭專利之實質貢獻不符常理。原告CSIRO主張依據一般802.11b標準相容產品與侵權產品價格之利潤差額，來主張每單位系爭產品1.35至2.25美元之合理權利金數字，並主張前述利潤差額乃'069專利發明所致。法官認為，CSIRO僅就特定類型產品以某單一零售商於某一特定時間點所訂立之價格做為樣本，此一樣本擷取方式及數量皆頗不適當；其次，CSIRO所計算之利潤差額結果波動過大，該利潤差額計算結果可從14.27美元暴增至224.25美元之譜，此一顯著差異情形，顯示該方之計算方法並不可靠，無法精確反映系爭專利發明之真正價值。法官Davis裁定兩造皆未能提供適當權利金計算方式，並自行決定合理權利金計算方法。法官使用2008年以前的CSIRO授權案例，包括訴訟和解背

Patent Review

景下之授權及全球性授權等個案，來做為本案兩造2002-2003年假設性授權協商之基礎，並使用CSIRO授權計畫中所主張之條件（每單位產品1.9美元）來做為權利金範圍上限，以及使用Cisco於兩造協商期間曾向CSIRO非正式提出之條件（每單位產品0.9美元）做為權利金範圍下限，並依據前述未經修改之Georgia-Pacific分析要素，來就前述每單位產品0.9至1.9美元之權利金範圍進行後續調整。法官決定在其他要素為持平或無實質影響下，第3至5項要素具降低權利金數額之影響，以及第8至10項要素具提高權利金數額之影響，兩者可相互抵消。法官以滿足家用及小型商務需求之Linksys產品之淨利潤較低，故Cisco於協商過程中可能要求較低權利金為由，降低其權利金為每單位產品0.65至1.38美元。最終，法官得出Cisco每單位系爭產品0.9至1.9美元，以及每單位Linksys系列產品0.65至1.38美元之合理權利金計算結果，並乘以自本案訴訟日期回溯六年至'069專利失效期間之系爭產品總銷售量，得出共約1,624萬美元之侵權賠償。

（二）二審合議庭判決論理

被告Cisco於上訴中提出三項主張，要求推翻一審合理權利金計算結果：(1)一審法官並未以實施系爭專利發明之最小可計量單位（系爭產品中之Wi-Fi無線晶片）做為合理權利金計算基礎；(2)法官並未考慮系爭專利受標準化情形並就Georgia-Pacific 15項分析要素進行相應修改；(3)法官未就CSIRO- Radiata技術授權協議給予適當考慮。

1. SEP合理權利金計算，無須以實施系爭專利發明之最小可計

Patent Review

量單位為基礎被告Cisco主張，一審法官並未依循專利侵權賠償計算皆須以實施系爭專利發明之最小可計量單位為計算基礎此一慣例，CAFC合議庭不同意前述見解，說明該方式，雖可協助法官判斷兩造專家證人提出之權利金計算方式，是否確實將侵權產品中之系爭及非系爭專利技術特徵價值進行適當區分，然而並非唯一方法。鑒於不同個案之事實情況不同，致使法庭必須斟酌採用其他較為可靠之計算方式，其中包括比較過去實際授權個案，來判定系爭專利技術特徵之價值比例等，以確保權利金計算結果之正確性。CAFC合議庭認為，使用最小可計量單位做為權利金計算基礎之原則，並不適用於本案，理由在於一審地院乃直接以過去授權個案及兩造權利金數字主張，來做為計算依據，此些權利金主張，為一固定金額而非比例，故以每單位系爭產品或Wi-Fi晶片做為計算基礎，兩者實無差異，同時，兩造爭論亦集中在合理權利金比例數字多寡，前述情形，意味著為兩造所接受之系爭專利價值區分結果已經存在，故法庭僅需以系爭專利價值之爭議為出發點，透過參酌其他證據來就合理權利金數字進行調整。對此，合議庭認定，地院參酌其他授權個案情形，並沒有違反系爭專利價值區分原則或顯著錯誤情形。

2. 未承諾FRAND授權義務之SEP專利權利金計算，仍須考量專利受標準化情形合議庭說明，無論一項SEP是否承諾FRAND授權義務或者其他標準組織智財權政策所規定義務，該專利自身價值與經標準化後所獲得之附加價值，皆須進行區分，理由在於專利法284條(35 U.S.C. § 284)所規定不少於合理權利金數額之侵權損失賠償，必須僅反映系爭專利所賦予侵

Patent Review

權產品之價值，並排除其他無關技術特徵以及該專利經標準化後所獲得之附加價值。

合議庭同意被告Cisco主張，認定地院未考慮’069專利受標準化情形及未能排除系爭專利經標準化所獲得之附加價值。一審法官裁定 Georgia-Pacific第8至10項要素中，有關商業成功及技術受廣泛採用之情形，支持增加合理權利金數字，然並未考慮此些情形，是否為專利標準化影響所致。合議庭引用Ericsson一案見解，並重申無論一項SEP是否承諾FRAND授權義務等，皆須考量其該專利獲得標準化之情形，以確保合理權利金計算結果，僅反映該專利技術之自身價值，而未包含標準受廣泛採用下所賦予該專利之附加價值。依據前述，合議庭推翻一審裁定結果並發回，要求地院在計算及調整合理權利金比例上，應考量系爭專利獲得標準化之影響。

3. 地院在計算合理權利金上，應考慮CSIRO - Radiata技術授權協議。CSIRO於’069專利獲證後，成立Radiata Communications等子公司，以促進該專利商業化應用。1998年，CSIRO與Radiata簽署技術授權協議，由Radiata支付CSIRO每單位Radiata晶片產品價格1%之授權費用。2001年，Cisco併購Radiata，並依據該技術授權協議支付前述費用給CSIRO。授權協議歷經2001年及2003年兩次修訂，始終維持以每單位晶片產品為基礎之權利金計算方式。CAFC合議庭於檢視上述事實後，推翻一審見解並發回，要求地院在計算合理權利金上須給予CSIRO - Radiata授權協議適當考慮，其中說明，鑒於該技術授權協議之修訂時間，與’069專利假

Patent Review

設性授權協商之可能發生時間點彼此相同，且於修訂期間CSIRO仍可終止協議或進行再授權，以終止原先'069專利合理權利金條件，故CSIRO主張該授權協議與本案無關聯之說法無法成立，一審法官並未給予該授權協議適當考慮，為一明顯錯誤。

本案判決要旨說明，合理權利金之計算方式，倘若為法庭所參考之過去授權個案或兩造權利金數字主張，已存在適當之專利價值區分基礎，則採用實施專利發明之最小可計量單位，並非一必要方法；無論系爭SEP是否承諾FRAND授權義務，皆須考慮其受標準化情形，俾使就專利自身價值以及經標準化後所獲得之附加價值進行區隔。⁶

肆、歸納總結

一、SEP兩造的進行訴訟攻防前需考量的方向

(一) SEP專利權人：

實務面而言，當要行使標準專利之專利權而要求行使專利權廠商提供授權金前時，首先要衡量的為標準專利之質量，該專利是否有可取代之專利，如無，參考 Innovatio IP 之判例取得較高之權利金；再者，是否已與其他廠商有標準專利授權協商，其金額訴訟時會被當做合理賠償金之參考（CSIRO 案）；想利用 EPs 專利向法院聲請禁制令箝制對手廠商進入市場，就美國進兩年之判決趨勢來看是不可行的；向標準專利侵權方要求權利金時不宜以終端產品整體金額進行計算，因視標準專利於專利池的比例以

⁶ 朱子亮，CAFC 裁決 SEPs 合理權利金如何計算：CSIRO v. Cisco 退回重審，科技產業資訊室(iKnow)，<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=11924>（最後瀏覽日為 2021/04/15）。

Patent Review

及重要性，再乘上系爭元件之利潤，合理的算法較易被法院所採納。

(二) SEP侵權方之考量：

標準專利相關訴訟案件，就趨勢來看大多對 SEP 侵權方有利，相關判決下來合理賠償金法院皆無裁定巨額賠償金，尤其對中小廠商有利，像臺灣為高科技產業密集之國家，很容易被國外大廠或 NPE 告侵權，然而在瑞益半導體、D-Link 在訴訟時，提出 SEP 的 FRAND 原則保護自己，降低賠償金額，很值得臺灣廠商學習；然而後續國外大廠或 NPE 會怎麼行使手上的 SEP，未來還是充滿變數。

二、對於我國企業應對標準必要專利之建議

全球對於 SEP 已經有幾個清楚的發展態勢，包括不能藉著 SEP 來申請禁制令、專利持有者需先進行授權合約的協商；標準專利的授權金有下降的趨勢，主要是需要遵守 FRAND 的條款；美國跟歐洲的司法機關對於標準專利的看法是趨於一致的，藉此鼓勵國內的廠商參與標準組織。

- (一) 針對企業是否應該加入標準組織活動：雖然 SEP 專利價值降低，但是參加標準組織可以協助企業了解技術的發展方向，擁有標準專利應可增加企業在授權上的談判籌碼。
- (二) 建議我國企業有效管理內部專利機制：面對變化中 SEP 發展策略或是手中握有關鍵專利的專利授權公司，建議我國企業應可以將內部專利分成五類：1. 是標準專利，並且簽署 FRAND；2. 是標準專利，但沒有簽署 FRAND；3. 是自然形成的標準，像

Patent Review

Android作業系統一樣，是產品用到的共通性技術，但並不是標準組織制定的；4.是零組件專利；5.是系統性專利。臺灣廠商可由此檢視自己跟對手的專利是屬於何種類型，並研擬回應策略。

- (三) 標準專利的大廠可能釋放SEP專利給NPE，回收專利投資：由於標準專利的授權金水準有降低趨勢，許多擁有標準專利的大廠，可能會將沒有運用的SEP釋放至市場中，因此未來專利授權公司將更容易掌握SEP，並作為提訴的籌碼，而這些專利授權公司並未加入標準組織，也未簽屬FRAND，未來NPE將如何運用手中的SEP值得關注。⁷

伍、參考文獻

1. 楊智傑(2021)，美國與中國法院搶奪標準必要專利 FRAND 話語權？，北美智權報第 278 期，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_210203_0502.htm。
2. 淺談美國聯邦法院對於標準必要專利之權利金判決，科技產業資訊室(iKnow)，May 撰稿，2014/03/11，<https://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=9440>。
3. 從 Apple Inc. vs. Motorola Inc. 案法官 Posner 判決書來看法律不能缺乏經濟學的效率概念-，科技產業資訊室(iKnow)，SYL 撰稿，2012/09/11，<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=7394>。
4. 瑞昱採用 RAND 策略成功，美國判決 LSI 之 WiFi 標準權利金由 5% 降至 0.19%，科技產業資訊室(iKnow)，May 撰稿，2014/03/10，

⁷ 智財局(2013/12/4)，2013 年通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析菁英論壇。

Patent Review

<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=9438>。

5. Cisco 支付 WiFi 標準專利晶片每個 3.2 美分達成與 Innovatio IP 和解，科技產業資訊室(iKnow)，May 撰稿，2014/03/31，<https://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=9517>。
6. 朱子亮(2015)，CAFC 裁決 SEPs 合理權利金如何計算：CSIRO v. Cisco 退回重審，科技產業資訊室(iKnow)，2015/12/15，<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=11924>。
7. 智財局(2013/12/4)，2013 年通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析菁英論壇。