

# 標準必要專利FRAND權利金計算 ——兼論智慧財產法院105年度 民專上字第24號判決

莊弘鈺<sup>\*</sup>、鍾京洲<sup>\*\*</sup>、劉尚志<sup>\*\*\*</sup>

## 摘要

本文回顧各國法院關於標準必要專利公平、合理、無歧視（FRAND）之權利金計算所作成之司法判決，從比較研究之觀點進行分析及歸納。自美國法院於 2013 年作成第一個關於標準必要專利 FRAND 權利金計算的判決，各國法院在 FRAND 權利金計算的議題上，已陸續發展出許多值得參考的判決與方法論。本文深入個案進行判決之研究，從中萃取重要之計算方法與論理，描繪出可供依循之 FRAND 權利金計算架構，而各國法院採納之具體方法論以「由上而下法」與「可比較授權法」為主流，有僅採用其中一種方

---

<sup>\*</sup> 國立交通大學科技法律研究所助理教授；美國西雅圖華盛頓大學博士。本文為科技部專題研究計畫（編號：106-2410-H-009-060-）之部分研究成果，本文部分內容曾發表於 2017 年 10 月 27 日交通大學所舉辦之「全國科技法律研討會」、2018 年 2 月 2 日所舉辦之「智財判決研究會」、2018 年 5 月 9 日交通大學所舉辦之「標準必要專利與合理權利金研討會」。感謝參與上述會議之專家學者提供諸多寶貴意見。作者亦感謝 2 位匿名審查委員的審查意見，惟仍由作者負所有文責。

<sup>\*\*</sup> 國立交通大學科技法律研究所碩士，中華民國律師高考及格。

<sup>\*\*\*</sup> 國立交通大學科技法律研究所榮譽講座、台灣科技法學會理事長；美國德州農工大學工程博士。

投稿日：2018 年 7 月 26 日；採用日：2018 年 9 月 25 日

法，亦有見兩種方法並用作為交叉檢驗者，決定出標準必要專利最終之 FRAND 權利金費率。其後聚焦我國智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號判決，並就飛利浦與國碩公司間損害賠償額之決定，以各國相關司法判決為借鏡，分別解析一、二審法院計算賠償數額之方法論。本文主張可比較授權之授權金應僅為計算合理權利金之起始點，仍應將系爭專利貢獻度納入考量進行分配，俾使個案中合理權利金之數額能適度，避免專利箝制與權利金堆疊的風險。故期待本文對 FRAND 權利金計算之比較研究觀察與啟示，能作為資訊通訊產業界與我國司法實務界面臨相關爭議時之參考。

關鍵詞：標準必要專利、公平合理無歧視、合理權利金、由上而下法、可比較授權

Cite as: 5 NCTU L. REV., September 2019, at 19

# **FRAND Royalties for Standard Essential Patents and Case Review of Philips v. Gigastorage in Taiwan IP Court**

Hung-Yu Chuang<sup>\*</sup>, Ching-Chou Chung<sup>\*\*</sup>, Shang-Jyh Liu<sup>\*\*\*</sup>

## **Abstract**

The article reviews judicial decisions of fair, reasonable, non-discriminatory (“FRAND”) royalties in various jurisdictions. Starting with *Microsoft v. Motorola* in 2013, the first FRAND royalty decision ever made, courts from different juris-

---

\* Assistant Professor, National Chiao Tung University (NCTU) School of Law, Ph.D., University of Washington. Some contents of this article are results of research project funded by the Taiwan Ministry of Science and Technology (Project Number: 106-2410-H-009-060-). The authors presented some contents of this article in the “National Technology Law Conference” (held by NCTU) on October 27, 2017, “Intellectual Property Adjudication Research Workshop” on February 2 2018, and “Standard Essential Patent and Reasonable Royalty Conference” (held by NCTU) on May 9, 2018. The authors appreciate the comments and suggestions participating experts and scholars in the aforementioned conferences. Also appreciating the double-blind reviewers, however the authors take the whole responsibility for the article.

\*\* LL.M., NCTU School of Law; Taiwan Licensed Attorney.

\*\*\* Honorary Chair Professor, NCTU School of Law; Chairman, Taiwan Technology Law Association; Ph.D., Texas A&M University.

dictions have addressed their opinions on how to determine FRAND royalties. After exploring rationales in each case, the article then extracts useful approaches and key implications for determining FRAND royalties in order to depict an applicable framework. Courts now primarily consider either “top down approach” or “comparable license analysis,” or even both as a reliable cross-check, to come up with final FRAND royalties for SEPs in suit. The article further focuses on *Philips v. Gigastorage*, a controversial patent infringement case where Taiwan Intellectual Property Court awarded the patentee (Philips) an outrageous amount of damages. The article respectively analyzes and discusses the methodology the court adopted in its first and second instance. The article then suggests that under the comparable license analysis, royalties from a comparable license should be considered as a starting point for the calculation, and that the court should further consider apportioning economic value of the infringed patent(s) from the entire patent portfolio. The consideration could help avoid risk of patent hold-up and royalty stacking. The implications and trends in the article may shed some light on future FRAND royalty calculation, for corporations in the global telecommunications arena as well as for the judiciary in Taiwan.

**Keywords:** Standard Essential Patent (SEP), Fair, Reasonable, Non-Discriminatory (FRAND), Reasonable Royalty, Top Down Approach, Comparable License

## 1. 前言

技術標準（technology standard）的存在促成產品技術間的相容性（compatibility），提升資源分配與生產的效率，整體經濟規模因而隨之擴大<sup>1</sup>；且其為科技產品帶來互用性（interoperability）的好處，使消費者更能在激烈的價格競爭下享受價格實惠與更多元的產品<sup>2</sup>。在資訊通訊科技（Information and Communication Technology, ICT）領域對於互用性的強烈需求下，不同裝置間如何迅速順暢地傳遞資訊與相互溝通至關重要，伴隨而來的即是技術標準制定的發展<sup>3</sup>。裝置的互用性為消費者在科技的使用上帶來更多的選擇，互用性同時會增強網路效應（network effects），意即越多人採用相同的科技時所產生的正面效應，其中包含科技研發成本的降低<sup>4</sup>。因此，標準的建立建立在資訊與通訊產業中有兩個重要的目標：其一為追求更高程度的互用性；其二為獲取更廣泛的網路效應<sup>5</sup>。

產業可能經由廣泛的使用形成事實上的標準（de facto standard），另一情形則是由標準制定組織（Standard-Setting Organization, SSO）在繁複的程序下正式制定出技術標準。標準制定組織性質上有具有官方色彩的官方標準制

---

<sup>1</sup> See J. Gregory Sidak, *Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses After Ericsson V. D-Link*, 2016 U. ILL. L. REV. 1809, 1811 (2016).

<sup>2</sup> See *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 696 F.3d 872, 876 (9th Cir. 2012); *Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc.*, 2011 WL 7324582, at 1 (W.D. Wis. June 7, 2011). 另參李素華，「技術標準制定之競爭法規範與調和」，東吳法律學報，第 15 卷第 1 期，頁 117-178（2003）；楊宏暉，「標準關鍵專利之濫用與限制競爭」，公平交易季刊，第 23 卷第 4 期，頁 35-86（2015）；沈宗倫，「標準必要專利之法定授權與專利權濫用——以誠實信用為中心」，政大法學評論，第 149 期，頁 1-83（2017）。

<sup>3</sup> See Jay P. Kesan & Carol M. Hayes, *FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments*, 89 IND. L.J. 231, 237 (2014); see also John M. Golden, *Principles for Patent Remedies*, 88 TEX. L. REV. 505, 514 (2010).

<sup>4</sup> Kesan & Hayes, *supra* note 3, at 237.

<sup>5</sup> *Id.*

定機構，或有由複數個通常互為競爭者的私人企業集合體協力制定出技術標準<sup>6</sup>。由於這些技術大部份受到專利權所涵蓋，因此可能產生專利箝制（patent hold-up）等濫用專利權利的風險<sup>7</sup>；標準一旦經制定，標準的實施者就會被鎖定（locked in），所生沉沒成本（sunk cost）與轉換成本（switching costs）通常相當龐大<sup>8</sup>。質言之，當特定受專利保護的技術方案經標準制定組織所採納，因而成為標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）時，市場中欲實施該技術標準的任何人就有向標準必要專利權人取得專利授權的需求<sup>9</sup>。倘若不對標準必要專利進行任何的管制，則標準必要專利權人將可能濫用其已被納入標準的優勢地位，而在授權金談判中對標準實施者即專利被授權人進行不合理的開價或要求，甚至運用專利箝制的手法不當阻礙市場競爭<sup>10</sup>。

<sup>6</sup> 參經濟部智慧財產局，通訊標準專利訴訟教戰手冊進階版，頁 12-13。例如聯合國官方標準組織有國際電信聯盟（International Telecommunication Union, ITU）、國際標準組織（International Organization for Standardization, ISO）、國際電子技術委員會（International Electrotechnical Commission, IEC）、歐盟官方標準組織有歐洲電信標準協會（European Telecommunications Standards Institute, ETSI）、私人標準制定組織有電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）、網際網路工程任務組（Internet Engineering Task Force, IETF）、結構化資訊標準促進組織（Organization for the Advancement of Structured Information Standards, OASIS）、VMEbus 國際貿易協會（VME International Trade Association, VITA）、全球資訊網協會（World Wide Web Consortium, W3C）等。

<sup>7</sup> Kesan & Hayes, *supra* note 3, at 238. 另參沈宗倫，前揭註 2，頁 14-24。

<sup>8</sup> See Kesan & Hayes, *supra* note 3, at 239; see also Norman V. Siebrasse & Thomas F. Cotter, *The Value of the Standard*, 101 MINN. L. REV. 1159, 1170-79 (2017). 文中區別並討論與標準有關的沉沒成本箝制（sunk cost hold-up）與網路效應價值占用（network value appropriation）。

<sup>9</sup> See Benjamin C. Li, *The Global Convergence of FRAND Licensing Practices: Towards “Interoperable” Legal Standards*, 31 BERKELEY TECH. L.J. 429, 431 (2016). 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，第 275 期，頁 88（2018）。

<sup>10</sup> See *id.* 國外學者有以「金字塔」為喻（The Pyramid Metaphor），描述現代累積創新

標準制定組織意識到標準必要專利權受到濫用的可能，普遍在其智慧財產權政策（Intellectual Property Right policy, IPR policy）中設置相關規範以遏止可能的濫用，移除標準採納的潛在障礙<sup>11</sup>。是以，各標準制定組織的智慧財產權政策多要求標準制定組織內的成員揭露（disclose）所擁有的標準必要專利，並要求那些揭露並宣稱其專利技術對標準而言為必要（essential）的專利權人，書面承諾會以公平、合理、無歧視（Fair, Reasonable, Non-Discriminatory, FRAND），或合理、無歧視（Reasonable, Non-Discriminatory, RAND）的條件，授權其標準必要專利<sup>12</sup>。這些由成員自行揭露的專利被稱

---

（cumulative innovation）的現象，意即現代的創新發明多以先前的發明為基礎，而先前的發明又立基於更早以前的發明，無可避免會與他人所有的專利相互覆蓋，此專利覆蓋（patent thicket）的現象可能產生不必要的拖累研發（an unnecessary drag on innovation）與阻擋他人實施（blocking）的憂慮。See Kesan & Hayes, *supra* note 3, at 235; Carl Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting*, in 1 INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY 119, 119-22 (Adam B. Jaffe, Josh Lerner & Scott Stern eds., 2000), <http://www.nber.org/chapters/c10778.pdf> (last visited Sept 5, 2019). 國內學者亦有從專利法的累積創新價值的觀點，來探討標準必要專利下專利權權利濫用的防免。參沈宗倫，前揭註 2，頁 14-16。

<sup>11</sup> Kesan & Hayes, *supra* note 3, at 238. 參王立達，前揭註 9，頁 88。

<sup>12</sup> See *id.* at 240. E.g. IEEE-SA Standards Board Bylaws § 6.2 (2017), [https://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sb\\_bylaws.pdf](https://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sb_bylaws.pdf) (last visited May 1, 2018). (“The licensing assurance shall be either: ... b) A statement that the Submitter will make available a license for Essential Patent Claims to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis without compensation or under Reasonable Rates, with other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination ...”) E.g. ETSI Rules of Procedures, Annex 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy § 6.1 (2017), <http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf> (last visited May 1, 2018). (“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: ...”) 另參楊宏暉，前揭註 2，頁

為「宣示為必要的專利」(declared essential patent)，彰顯這些專利的必要性並未受到認證的特性<sup>13</sup>，各專利對於標準而言是否為必要其後也多成為相關訴訟中的爭點<sup>14</sup>。

標準必要專利權人自願承諾基於 FRAND 條件授權他人有兩層意義：一來傳達標準必要專利權人有意願授權其專利而非排除他人實施的訊息；二來意味著標準必要專利權人將對實施者收取符合 FRAND 原則的權利金作為授權的對價<sup>15</sup>。然而，多數的標準制定組織既不介入標準必要專利權人與實施者間的授權談判，也不負責檢驗標準必要專利權人提出的授權條件與權利金

---

46-48；王立達，前揭註 9，頁 90-91。

<sup>13</sup> Kesan & Hayes, *supra* note 3, at 240.

<sup>14</sup> 一個技術對標準而言是否為必要，通常是由各標準制定組織的智慧財產權政策所決定。歐洲電信標準協會將「必要的」(essential)智慧財產權定義為：「製造、販賣、租賃、處置、修復、使用或操作遵循標準的設備或方法，將標準化時一般技術習慣與可得的最新技術納入考量，技術上(非商業上)不可能不侵害該智慧財產權。」電機電子工程師學會的標準協會(IEEE-SA)將「必要專利請求項」(essential patent claim)定義為：「任何專利請求項的實施對於實施 IEEE 標準的規範文字敘述中強制或任意的部分為必要，在 IEEE 標準核准時，不存在該規範條款中強制或任意的部分於商業上或技術上可得的非侵權替代實施方法。」值得注意的是，多數的標準制定組織對必要的認定僅限於技術上必要，ETSI 則明文排除商業上必要；如 IEEE-SA 有涵蓋商業上必要的標準制定組織乃屬少數。縱然標準制定組織在智慧財產權政策中有對必要性做出定義，但大多數的標準制定組織同時會聲明不對專利的有效性、必要性或專利請求項範圍的解釋負任何責任，意即不會具體做出專利對標準而言是否為必要的實質判斷。See Kesan & Hayes, *supra* note 3, at 241-43. E.g. ETSI Rules of Procedures, Annex 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy § 15; IEEE-SA Standards Board Bylaws § 6.1, 6.2. 另參王立達，前揭註 9，頁 88。

<sup>15</sup> Richard Li & Richard Li-Dar Wang, *Reforming and Specifying Intellectual Property Rights Policies of Standard-Setting Organizations: Towards Fair and Efficient Patent Licensing and Dispute Resolution*, 2017 U. ILL. J.L. TECH. & POL'Y 1, 13-15 (2017). See Jorge L. Contreras, *Patent Pledges*, 47 ARIZ. ST. L.J. 543, 557-59 (2015). Jorge L. Contreras, *A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges*, 2015 UTAH L. REV. 479 (2015); see also Clark D. Asay, *The Informational Value of Patents*, 31 BERKELEY TECH. L.J. 259 (2016).



是否符合 FRAND 原則的要求<sup>16</sup>。當雙方進行的 FRAND 授權談判破局時，多訴諸中立的第三方機構循法院或仲裁的管道定紛止爭，本文主要是以各國法院對標準必要專利 FRAND 權利金數額的認定與計算作為討論的主軸<sup>17</sup>。

自從美國法院於 2013 年 4 月在 *Microsoft v. Motorola*<sup>18</sup> 案作成第一個關於標準必要專利 FRAND 權利金計算的判決後，迄今 5 年間，各國法院在 FRAND 權利金計算的議題上，已陸續發展出許多值得我國司法實務及產業實務在 FRAND 權利金計算上，可作為參考的判決與方法論。是以本文之內容主要將分為二部分：前半部分，將針對近期各國在 FRAND 權利金計算的發展，進行回顧、分析及歸納，並以比較研究的觀察與啟示為小結；後半部分，討論我國智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號判決，並就飛利浦（Philips）與國碩公司間損害賠償額之決定，以各國相關司法判決為借鏡，提供我國法院未來在審理相關案件時可供參考的依據，俾使個案中合理權利金之數額能適度，以避免專利箝制與權利金堆疊問題的發生。

## 2. 各國 FRAND 權利金計算發展

以下介紹以美國為主的標準必要專利 FRAND 權利金計算之重要判決，並以時間為序進行說明。美國聯邦法院於 2013 年首度就 FRAND 權利金計算作成 *Microsoft v. Motorola* 案，其後陸續作成 *In re Innovatio*<sup>19</sup> 案、*Ericsson v.*

<sup>16</sup> Li & Wang, *supra* note 15, at 14. *E.g.* IEEE-SA Standards Board Bylaws § 6.2. (“The IEEE is not responsible for ... 3. Determining whether any licensing terms or conditions provided in connection with submission of a Letter of Assurance, if any, or in any licensing agreements are reasonable or non-discriminatory; ...”)

<sup>17</sup> 關於標準必要專利仲裁的討論，*see* Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, 28 BERKELEY TECH. L.J. 1135 (2013).

<sup>18</sup> *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

<sup>19</sup> *In re Innovatio IP Ventures, LLC*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061 49 (N.D. Ill. Sept. 27, 2013).

*D-Link*<sup>20</sup>案、*Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation (CSIRO) v. Cisco*<sup>21</sup>案及 2017 年底的 *TCL v. Ericsson*<sup>22</sup>案；日本於 2014 年 5 月亦有 *Apple v. Samsung*<sup>23</sup>案針對 FRAND 權利金作成計算，本文繼美國法院判決後續為研析日本法院判決；英國法院時至 2017 年 4 月作成 *Unwired Planet v. Huawei*<sup>24</sup>案之判決，且歐盟執委會（European Commission, EC）於 2017 年 11 月始頒布「標準必要專利歐盟途徑之建構」（Setting Out the EU Approach to Standard Essential Patents）<sup>25</sup>，故歐洲法之說明將留於美國及日本法院判決介紹之後。本節末對各國判決的 FRAND 權利金計算方法論進行簡要的整理分析，於歸納後提出比較分析的觀察與啓示。

## 2.1 美國法案例

### 2.1.1 *Microsoft v. Motorola*

華盛頓州西區聯邦地方法院於 2013 年 4 月所作成的 *Microsoft* 案判決，是美國首度就標準必要專利 FRAND 權利金計算進出判斷和決定，該開創性之案件因而引起實務各界熱烈關注與討論，且該案件就 FRAND 權利金計算提出完整的論理過程與清晰的分析架構，也為美國法院後續案件（如 *In re Innovatio*）所依循，而具相當之參考價值<sup>26</sup>。本案嗣上訴至聯邦第九巡迴上

<sup>20</sup> *Ericsson Inc. v. D-Link Sys.*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 110585 (E.D. Tex. Aug. 6, 2013); *Ericsson Inc. v. D-Link Sys.*, 2014 U.S. App. LEXIS 22778 (Fed. Cir. Dec. 4, 2014).

<sup>21</sup> *Commonwealth Sci. & Indus. Research Organisation v. Cisco Sys.*, 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. Dec. 3, 2015).

<sup>22</sup> *TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 2017 WL 6611635 (C.D. Cal. Dec. 21, 2017).

<sup>23</sup> 知財高裁 2014 年（平成 26 年）5 月 16 日判決・平成 25 年（ネ）第 10043 號。

<sup>24</sup> *Unwired Planet v. Huawei*, [2017] EWHC 711 (Pat) ¶ 1 (Apr. 5, 2017).

<sup>25</sup> Communication from The Commission to the European Parliament, Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, COM (2017) 712 final (Nov. 29, 2017).

<sup>26</sup> See, e.g., *In re Innovatio IP Ventures, LLC*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061 (N.D. Ill. Sept. 27, 2013); *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys.*, 2014 U.S. App. LEXIS 22778 (Fed. Cir. Dec. 4, 2014).

訴法院，於 2015 年 7 月經該上訴法院維持原判決，本案遂告確定<sup>27</sup>。

本案事實略以：Motorola 分別於 2010 年 10 月 21 日與 29 日以書面通知 Microsoft，通知授權 Motorola 所擁有的 802.11 及 H.264 技術標準的標準必要專利，並要求以最終產品（如 Xbox360、筆電、桌機）價格的 2.25%，作為 FRAND 權利金費率，而非以最終產品中的軟體元件（如 Microsoft 的 Windows 7 作業系統）作為權利金計價的標準<sup>28</sup>。對此，Microsoft 認為 Motorola 所提出的權利金條件不合理，並主張 Motorola 違反其對於電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）與國際電信聯盟（International Telecommunication Union, ITU）的 FRAND 授權承諾，故訴請法院決定具體確切的 FRAND 權利金費率與範圍，以及判斷 Motorola 是否違背 FRAND 承諾<sup>29</sup>。

本案例中，法院適用修正後的 Georgia-Pacific 因素（modified *Georgia-Pacific* factors），以此重新建構 Motorola 與 Microsoft 間的假設性協商（hypothetical negotiation），並發展出一套可以評估 FRAND 授權金的架

---

<sup>27</sup> *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 795 F.3d 1024 (9th Cir. Wash. 2015). 聯邦第九巡迴上訴法院認為，經兩造當事人合意，地方法院對 RAND 權利金費率與範圍已進行漫長且仔細的法官審判。地方法院於其詳盡之事實調查與法律結論中之證據分析，與聯邦巡迴上訴法院近期建構 RAND 損害賠償之方法兩相一致。法院之事實調查經陪審團審判適當確認，陪審團作成之裁決有實質證據可支持，其所給予之損害賠償屬適當。故維持地方法院之判決。（“With the parties’ consent, the district court conducted a lengthy, thorough bench trial on the RAND rate and range. The court analyzed that evidence in its exhaustive findings of fact and conclusions of law, in a manner consistent with the Federal Circuit’s recent approach to establishing damages in the RAND context. The court’s factual findings were properly admitted at the jury trial. The jury’s verdict was supported by substantial evidence, and its damages award was proper. The judgment of the district court is AFFIRMED.”) *Id.* at 1056-57.

<sup>28</sup> *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233, at 13-15 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

<sup>29</sup> *Id.* at 13, 15-16.

構<sup>30</sup>，如下圖 1 所示。

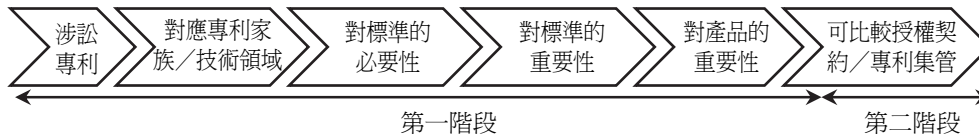


圖 1 Microsoft 案 FRAND 權利金計算架構

資料來源：作者整理。

在此架構中，第一階段是先檢視 Motorola 的 802.11 與 H.264 標準必要專利組合（portfolio）對於個別技術標準之重要性，而後檢視該標準必要專利組合對於產品之重要性<sup>31</sup>。在本案中，法院認為 Motorola 的 H.264 標準必要專利可細分成六個專利家族（patent family），且各該專利家族對應於 H.264 技術標準皆具價值<sup>32</sup>。法院續而判定系爭 Motorola 的 H.264 標準必要專利只有在 Microsoft 的 Windows 與 Xbox 產品使用，且對於該產品的整體功能僅具些微的重要性<sup>33</sup>。此外，法院認為 Motorola 的 802.11 標準必要專利可歸屬為五個技術領域，且因只有少量的證據可證明此些專利對於標準的必要性（essentiality），法院據以判定 Motorola 的標準必要專利對於 802.11 技術標準僅有些許的重要性和貢獻<sup>34</sup>。甚至，Microsoft 或可據此主張其唯一使用 802.11 標準之產品——Xbox，無須取得 Motorola 的授權，而不須支付權利金<sup>35</sup>。

在此架構中，第二階段則是法院考量兩造所提出的可比較授權契約

<sup>30</sup> *Id.* at 19.

<sup>31</sup> *Id.* at 19, 65.

<sup>32</sup> *Id.* at 83-84, 88, 93, 99, 109, 115-16.

<sup>33</sup> *Id.* at 135, 138.

<sup>34</sup> *Id.* at 161-63, 166-67, 169-78, 180-81, 185-86, 189.

<sup>35</sup> *Id.* at 166-67, 170-74, 176-78, 180-81, 189.

(comparable license) 與專利集管 (patent pool)，並據此決定 Motorola 標準必要專利 FRAND 權利金的比率與範圍<sup>36</sup>。就 Motorola 的 H.264 標準必要專利組合而言，法院認為由於 MPEG LA H.264 專利集管的特性與 FRAND 承諾的目的相近，故將此專利集管的授權金比率作為重要的參考依據<sup>37</sup>。然而，就 802.11 標準必要專利組合而言，有別於前述 MPEG LA H.264 專利集管被採用為可供比較基準的情形，Via Licensing 802.11 專利集管實則並未全面地被採用，是以法院在決定 FRAND 權利金時，除考量 Via Licensing 802.11 專利集管以外，亦同時衡酌 Marvell Wi-Fi 晶片與 InteCap Analysis 的授權契約<sup>38</sup>。

最後，法院計算出 Motorola 標準必要專利的 FRAND 權利金比率與範圍。就 Motorola 的 H.264 標準必要專利組合，法院採用專家證人的主張，以 MPEG LA H.264 專利集管權利金比率之架構為基礎，並同時加以考量因可使用 (access) 該專利集管之價值，基此認定若使用 H.264 標準的產品為 Microsoft 的 Windows 與 Xbox，則 FRAND 權利金的比率為每單位 0.555 美分，範圍則是每單位 0.555 美分的下限至 16.389 美分的上限之間；若是 Microsoft 其他使用 H.264 標準的產品，則 FRAND 權利金的比率即為每單位 0.555 美分的下限值<sup>39</sup>。至於 Motorola 的 802.11 標準必要專利組合，法院參酌專家證人的主張後加以調整，分別計算出可作參考指標 (indicator) 的 Via Licensing 802.11 專利集管、Marvell Wi-Fi 晶片及 InteCap Analysis 授權契約權利金比率，基此各權利金比率之平均值及範圍，最後決定出若使用 802.11 標準的產品為 Microsoft 的 Xbox，則 FRAND 權利金比率為每單位 3.471 美分，範圍則是每單位 0.8 美分的下限至 19.5 美分的上限之間；而若是 Microsoft 其他使用 802.11 標準的產品，則 FRAND 權利金的比率即為每單位

---

<sup>36</sup> *Id.* at 19-20, 65, 190.

<sup>37</sup> *Id.* at 242.

<sup>38</sup> *Id.* at 267, 294.

<sup>39</sup> *Id.* at 20, 243-62, 303.

0.8 美分的下限值<sup>40</sup>。

### 2.1.2 *In re Innovatio*

伊利諾州北區聯邦地方法院 2013 年 9 月作成的 *Innovatio* 案判決，係美國法院處理標準必要專利 FRAND 權利金爭議的第二個案件，而本案判決基本上仍是依循前述 *Microsoft* 案的論理架構，即是以修正式的 *Georgia-Pacific* 因素為基礎，重新建構假設性協商的結果<sup>41</sup>。

而本案事實略以：Innovatio 對包含 Cisco、Motorola 與 HP 在內的電子裝置製造商提起訴訟，並聲稱該等製造商提供 Wi-Fi 的裝置（如無線接入點或終端設備）給咖啡廳、飯店、餐廳與其他商業上使用無線網路技術之人，而該等 Wi-Fi 裝置實則侵害 802.11 標準下 Innovatio 所擁有的 23 個標準必要專利<sup>42</sup>。在本案中，原被告同意法院將具類似功能的專利歸類為同一專利家族來進行分析，並同意依據 *Microsoft* 案所樹立的方法論來決定被告應給付之 FRAND 權利金<sup>43</sup>。

然而，由於本案與 *Microsoft* 案的具體事實不盡相同，故法院對 *Microsoft* 案計算權利金的方法有所調整<sup>44</sup>。首先，本案中原被告放棄讓陪審團決定賠償數額與 FRAND 義務的權利，並合意由法院來決定標準必要專利損害賠償的爭議，故法院必須決定出一具體 FRAND 權利金費率，而非一個

<sup>40</sup> *Id.* at 20, 294-303.

<sup>41</sup> *In re Innovatio IP Ventures, LLC*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061, at 49, 55-56 (N.D. Ill. Sept. 27, 2013). 伊利諾州北區聯邦地方法院說明，盡法院與當事人們所知，當時僅有一個法院針對標準必要專利之 RAND 授權費率作成司法判決，即 *Microsoft* 一案。（“To the best of the court’s knowledge and that of the parties, only one other court has previously undertaken a judicial determination of a RAND licensing rate for standard-essential patents: *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233, 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013) (Robart, J.)”）*Id.* at 49.

<sup>42</sup> *Id.* at 37-42.

<sup>43</sup> *Id.* at 19.

<sup>44</sup> *Id.* at 55-56.

範圍<sup>45</sup>。次者，本案中 Innovatio 所主張的專利權利範圍，業經兩造同意且經法院認定對於 802.11 標準而言係屬必要，系爭專利對標準而言是否為必要已然明確，故本案異於 *Microsoft* 案，不需因必要性不明確而調整 FRAND 權利金費率<sup>46</sup>。第三，法院認為 Wi-Fi 晶片提供 802.11 標準之功能，因此在判斷 Innovatio 標準必要專利對於 802.11 標準之重要性時，同時蘊含標準必要專利對於 Wi-Fi 晶片重要性之判斷，故法院在分析上，並未另行評估 Innovatio 標準必要專利對被控侵權最終產品之重要程度，而是直接將其合併至 Innovatio 標準必要專利對 802.11 標準之重要程度分析當中<sup>47</sup>。

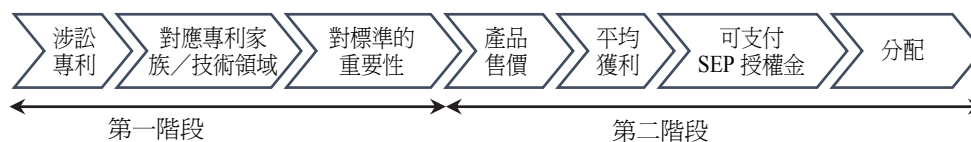


圖 2 *Innovatio* 案 FRAND 權利金計算架構

資料來源：作者整理。

因此，本案計算 FRAND 權利金架構，即圖 2 所示。在第一階段，法院先將 *Innovatio* 之標準必要專利區分成 4 個專利家族，其各反映出一組與 802.11 標準運作相對應之功能，而後法院再判斷標準必要專利對於 802.11 標準之重要程度，並檢驗先前可能被採納為標準之替代性技術（*alternative technologies*）<sup>48</sup>。在第二階段，法院決定 FRAND 權利金費率時，並不同於

<sup>45</sup> *Id.* at 41, 56.

<sup>46</sup> *Id.* at 41, 57-60.

<sup>47</sup> *Id.* at 60.

<sup>48</sup> *Id.* at 96, 100, 107. 法院最後判決認為 *Innovatio* 就其所屬頻道分享（*channel sharing*）與多收發器（*multi-transceiver*）專利家族的標準必要專利，對於 802.11 標準具有中等至高度之重要程度；至於其睡眠（*sleeping*）專利家族之標準必要專利，則僅具有中等之重要程度。*Id.* at 120, 129-30, 139-40.

*Microsoft* 案採用與 *Via Licensing* 802.11 專利集管比較的方式，本案法院係採取修正式之「由上而下」(Top Down) 方法來計算權利金比率<sup>49</sup>。此計算方法的第一步是找出 Wi-Fi 晶片產品的平均銷售價格，然後計算出此晶片產品之平均獲利，得出用以支付標準必要專利權利金之總數額<sup>50</sup>。最後分配 (apportion) 的部分，法院同意採納「前 10% 重要之電子專利具有所有電子專利 84% 之價值」之事證，認為 802.11 標準前 10% 重要之標準必要專利具 84% 之價值，並據此乘上 *Innovatio* 之標準必要專利個數與 802.11 標準前 10% 重要標準必要專利總數之比值，得出 FRAND 權利金費率為每 Wi-Fi 晶片 9.56 美分之結論<sup>51</sup>。

### 2.1.3 *Ericsson v. D-Link*

*Ericsson* 案由聯邦巡迴上訴法院 (Federal Circuit) 於 2014 年 12 月作成，為該法院第一個與標準必要專利 FRAND 權利金有關的判決，同時也是美國聯邦上訴法院層級，第一個對 FRAND 權利金作成決定的判決，判決中闡述 FRAND 權利金計算的基本原則<sup>52</sup>。

本案事實略以：原告 *Ericsson* 對被告 *D-Link*、*Acer*、*Toshiba* 等電子製造商 (以下統稱「*D-Link*」) 於德州東區聯邦地方法院提起專利侵權訴訟，訴訟中主張 *D-Link* 侵害其 5 個與 802.11 標準有關之標準必要專利<sup>53</sup>。該案經陪審團審理，認定 *D-Link* 侵害其中 3 個專利，最終判賠 10,000,000 美元，即約相當於每個侵權產品 (如具備 Wi-Fi 功能之筆電與路由器) 15 美分之權利金<sup>54</sup>。*D-Link* 於上訴中提出 2 個與 FRAND 權利金有關的爭點：1. 採用先前

<sup>49</sup> *Id.* at 158-59, 163.

<sup>50</sup> *Id.* at 163.

<sup>51</sup> *Id.* at 43-44, 163-64, 181-82.

<sup>52</sup> See *Ericsson Inc. v. D-Link Sys.*, 2014 U.S. App. LEXIS 22778; *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 795 F.3d 1024 (9th Cir. Wash. 2015).

<sup>53</sup> *Ericsson Inc. v. D-Link Sys.*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 110585, at 8; *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys.*, 2014 U.S. App. LEXIS 22778, at 4.

<sup>54</sup> *Ericsson Inc. v. D-Link Sys.*, 2014 U.S. App. LEXIS 22778, at 4; *Ericsson Inc. v. D-Link*



授權契約作為陪審團審酌的證據是否違背整體市場價值法則（Entire Market Value Rule, EMVR）；以及 2. 就 Ericsson 之 FRAND 義務，陪審團是否受到適當之指示<sup>55</sup>。聯邦巡迴上訴法院最後認為，原審地方法院採用先前授權契約為證據並無不當；然而，因原審地方法院錯誤指示陪審團考量不相關之 Georgia-Pacific 因素，且並未指示陪審團 FRAND 權利金應與標準之全部價值抽離，且僅能就該專利技術本身為計價基礎，故廢棄陪審團審定之損害賠償數額<sup>56</sup>。

本案中，聯邦巡迴上訴法院肯認先前授權契約得被採納為證據（admissibility of evidence），並作為計算合理權利金之起始點（starting point）<sup>57</sup>。法院認為適當分配（apportion）之權利金數額，是可以以複數元件產品（multi-component product）之整體市場價值作為計算之起始點；然而，法院亦指出，在計算標準必要專利之權利金時，最後所決的權利金數額必須是基於系爭專利技術為最終產品帶來之增益價值（incremental value）<sup>58</sup>。是以，當先前以複數元件產品計價的授權契約於陪審團審理時被採納為證據，法院即應給予陪審團警示性指示而對於此證據採用限制性地使用，法院應審慎注意避免陪審團因最終產品價值之不當強調而受到誤導<sup>59</sup>。易言之，聯邦巡迴上訴法院認為標準必要專利權利金之最終決定，若是以最終產品之價值作為分析的起始點，以此作為證據方法之一而著手進行考量，並無不可，故權利金計算之基礎，不以最小可銷售元件（smallest salable unit）為限，只要有適當地分配，仍是可以最終產品之價值作為合理權利金計算的起始點、基礎，因此本案法院認為 Ericsson 用授權先例的授權金來計算而非最

---

Sys., 2013 U.S. Dist. LEXIS 110585, at 9-10, 79.

<sup>55</sup> Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., 2014 U.S. App. LEXIS 22778, at 21, 50-51.

<sup>56</sup> *Id.* at 53, 78.

<sup>57</sup> *Id.* at 53.

<sup>58</sup> *Id.* at 54-55.

<sup>59</sup> *Id.* at 55, 59.

小可銷售元件，並不違法<sup>60</sup>。

即令在聯邦巡迴上訴法院處理此 *Ericsson* 案前，美國已有地方法院作成前述 *Microsoft* 案及 *Innovatio* 案的決定，並以修正的 *Georgia-Pacific* 因素發展出計算 FRAND 權利金之架構，但聯邦巡迴上訴法院卻拒絕適用此架構，也駁斥被告 D-Link 要求適用類此分析架構之主張<sup>61</sup>。本案法院雖有體認到在處理 FRAND 權利金時，確實有建立明確的準則及清楚架構之必要，但卻認為建立類似 *Microsoft* 案及 *Innovatio* 案之架構，並非明智之舉，實者法院在指示陪審團時應考慮個別個案的事實，且應避免僵化地適用特定計算損害賠償的公式<sup>62</sup>。即便此 *Ericsson* 案不沿用先前 *Microsoft* 案及 *Innovatio* 案中所建立的分析架構，但是本案法院仍是肯認以 *Georgia-Pacific* 因素來重新建構假設性協商，並據此計算 FRAND 權利金比率和範圍<sup>63</sup>。

本案法院最後在判決中，亦論及與標準必要專利分配（apportion）有關之分析，法院認為 FRAND 權利金必須依照系爭專利技術之價值來分配，而非整個標準之價值或專利因被標準採納所增加之價值<sup>64</sup>。意即，FRAND 權利金的計算應基於系爭專利技術為產品帶來之增益價值，而非該技術因標準化

---

<sup>60</sup> *See id.* at 56.

<sup>61</sup> *Id.* at 66-68.

<sup>62</sup> *Id.* at 68-69.

<sup>63</sup> *Id.* at 67, 77. 聯邦巡迴上訴法院結論上認為，地方法院在所有案件中必須指示陪審團的內容僅係與個案爭點相關之因素，涉及 RAND 之專利案件並不存在地方法院可以複述之類似 *Georgia-Pacific* 要素清單。法院對陪審團所為之指示應係實際上之系爭 RAND 承諾，且必須謹慎避免對陪審團為與審判中發現事證無關因素之指示。（“In sum, we hold that, in all cases, a district court must instruct the jury only on factors that are relevant to the specific case at issue. There is no *Georgia-Pacific*-like list of factors that district courts can parrot for every case involving RAND-encumbered patents. The court should instruct the jury on the actual RAND commitment at issue and must be cautious not to instruct the jury on any factors that are not relevant to the record developed at trial.”) *Id.* at 77.

<sup>64</sup> *Id.* at 69, 71, 77.

(standardization) 所增加之價值<sup>65</sup>。因此，標準當中專利技術特徵之價值必須從其他非專利技術特徵之價值抽離出來進行分配，並且排除標準化所增加的價值<sup>66</sup>。聯邦巡迴上訴法院在本 *Ericsson* 案對於 FRAND 權利金的計算，雖已揭示重要處理的原則，然而，此案發回原審法院更審後，原審法院應如何遵循此原則計算 FRAND 權利金，甚或其他地方法院應如何遵循此案所揭櫫的重要原則，有待後續之觀察<sup>67</sup>。

#### 2.1.4 *CSIRO v. Cisco*

本案是聯邦巡迴上訴法院於 2015 年 12 月所作成的決定，為該法院第二個與標準必要專利 FRAND 權利金有關之判決，因而被期待就 FRAND 權利金的計算，提供更明確的計算方式。

而本案事實略以：原告 CSIRO 控告被告 Cisco 侵害其標準必要專利，系爭專利對於不同版本之 802.11 標準（包含 802.11a、g、n、ac）雖屬必要，但電機電子工程師學會僅取得 CSIRO 對 802.11a 標準之 FRAND 授權承

<sup>65</sup> *Id.* at 69-70. 聯邦巡迴上訴法院判決中更進一步指出，標準必要專利的權利金應反映技術面貢獻之大致價值，而非因標準化受廣泛採用而生之價值。標準必要專利權人應得之補償為其發明所增益的價值，因此陪審團必須被告知應區別該創新所增益的價值與成為標準必要所帶來的價值。陪審團作為事實發現者，雖然在決定適當之增益價值時某種程度上不會非常精確，聯邦巡迴上訴法院結論上仍認為陪審團必須被告知應考量並區辨發明本身之增益價值與標準化所生之價值。（“We merely hold that the royalty for SEPs should reflect the approximate value of that technological contribution, not the value of its widespread adoption due to standardization. Because SEP holders should only be compensated for the added benefit of their inventions, the jury must be told to differentiate the added benefit from any value the innovation gains because it has become standard essential. Although the jury, as the fact finder, should determine the appropriate value for that added benefit and may do so with some level of imprecision, we conclude that they must be told to consider the difference between the added value of the technological invention and the added value of that invention’s standardization.”) *Id.* at 73.

<sup>66</sup> *Id.* at 69.

<sup>67</sup> 本案發回原審地院後，當事人兩造似已和解，因此無從發現原審地院是如何遵循此聯邦巡迴上訴法院所揭櫫的原則。

諾<sup>68</sup>。早在 2001 年，Cisco 基於與 CSIRO 之技術授權契約而使用該系爭專利技術；而在 2004 年間，CSIRO 開始以其「權利金費率卡」(Rate Card)對其他 Wi-Fi 公司授權標準必要專利，該權利金費率依銷售量與要約承諾期間而有所不同，總的來說，費率為每單位 1.40 美元至 3.80 美元不等<sup>69</sup>。當 CSIRO 在 2004 年對 Cisco 提出依此「權利金費率卡」為授權時，卻遭到 Cisco 拒絕，由於雙方就授權金比率始終未能達成合意，CSIRO 遂對 Cisco 提起訴訟<sup>70</sup>。承審的德州東區聯邦地方法院在未考量 *Georgia-Pacific* 因素之下，以 CSIRO 在 2004 年的「權利金費率卡」為主要依據，判定授權金比率為 0.90 美元至 1.90 美元<sup>71</sup>。Cisco 隨後提起上訴，主張原審法院之損害賠償分析並未先以最小可銷售元件 (Smallest Salable Patent-Practicing Unit, SSPPU) 即 Wi-Fi 晶片作為分析的基礎，且原審法院於校正調整標準必要專利授權金比率時，未適用 *Georgia-Pacific* 因素，故有所違誤<sup>72</sup>。

針對 Cisco 未先以最小可銷售元件 (即 Wi-Fi 晶片) 為分析基礎的主張，聯邦巡迴上訴法院認為原審法院考量原被告雙方非正式之談判紀錄，並於最後以最終產品作為損害賠償計算之基礎，沒有違反分配原則<sup>73</sup>。本案法院指出每個案件之事實不盡相同，且損害賠償計算之方式，也與個案的事實息息相關，故有必要存在多個計算標準必要專利權利金的方法<sup>74</sup>。在此可能存在的諸多方法中，本案法院認為原審法院雖未對任何權利金基礎進行分配，而無最小可銷售元件原則之適用；然而，原審法院之分析係始於原被告雙方之談判過程，並聚焦於標準必要專利之權利金費率，此分析已蘊含分配

<sup>68</sup> Commonwealth Sci. & Indus. Research Organisation v. Cisco Sys., 809 F.3d 1295, 1297-98 (Fed. Cir. 2015).

<sup>69</sup> *Id.* at 1298-99.

<sup>70</sup> *Id.* at 1299.

<sup>71</sup> *Id.* at 1300.

<sup>72</sup> *Id.* at 1300-01.

<sup>73</sup> *Id.* at 1304.

<sup>74</sup> *Id.* at 1301-02.

原則在內<sup>75</sup>，且在聯邦巡迴上訴法院過去所採用的計價方法中，亦曾採用可比較授權為基礎，故 Cisco 主張所有計算損害賠償之方式皆須從最小可銷售元件開始，與該法院過去的慣例相違，是以本案法院認為原審法院參考以最終產品為基礎的授權協商，實無違誤<sup>76</sup>。

針對 Cisco 主張適用 Georgia-Pacific 因素以調整標準必要專利授權金比率，本案法院亦認為原審法院未將系爭專利因標準化取得的價值有所抽離，是屬違誤<sup>77</sup>。本案法院認為不論標準必要專利是否受到 FRAND 授權承諾的拘束，該專利本身價值皆不應包括因標準化所增加的價值，且 Georgia-Pacific 因素應同樣適用於受 FRAND 授權承諾拘束的標準必要專利與一般的標準必要專利，其間的差別僅是各該 Georgia-Pacific 因素如何被調整與解釋<sup>78</sup>。故本案法院認為由於原審法院錯誤評估 Georgia-Pacific 因素，且未處理因為標準化所產生的額外價值，因而廢棄原審法院損害賠償的決定，並要求就合理權利金部分作成新判決<sup>79</sup>。

最後，由本 CSIRO 案可見，聯邦巡迴上訴法院在計算標準必要專利 FRAND 權利金時，應依個案事實為基礎，且本案亦再度肯認為在計算 FRAND 權利金時應適用假設性協商及 Georgia-Pacific 因素<sup>80</sup>。然而，本 CSIRO 案以最終產品為計算之方式，與過去 Microsoft 案、Innovatio 案是以 Wi-Fi 晶片為計價基礎的情形有所不同，判決中重申 Ericsson 案得以最終產品之整體市場價值作為計算之起始點之見解，似對 FRAND 權利金基礎究應採最終產品或最小可銷售元件之爭議，採取較開放的態度<sup>81</sup>。

<sup>75</sup> *Id.* at 1302-03.

<sup>76</sup> *Id.* at 1303.

<sup>77</sup> *Id.* at 1304, 1306.

<sup>78</sup> *Id.* at 1304-05.

<sup>79</sup> *Id.* at 1297, 1305-06.

<sup>80</sup> *See also* Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233; *In re Innovatio IP Ventures, LLC*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061; *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys.*, 2014 U.S. App. LEXIS 22778.

<sup>81</sup> *See* Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233; *In re Innovatio IP*

### 2.1.5 *TCL v. Ericsson*

本判決係由加州中區聯邦地方法院於 2017 年 12 月作成，為聯邦巡迴上訴法院揭示 FRAND 權利金計算之重要原則之 *Ericsson* 案與 *CSIRO* 案後，第一個於地方法院層級具體計算 FRAND 權利金數額之判決，雖然本案仍在上訴中，但該案計算 FRAND 權利金之方法及其未來之發展，尤其值得密切注意。

本案事實略以：在電信領域擁有龐大的標準必要專利組合的原告 *Ericsson*，與製造手機並散布至世界各地的被告 *TCL*，雙方曾嘗試締結授權契約，但是對於契約內容無法達成合意<sup>82</sup>。*Ericsson* 至少在 6 個不同的國家對 *TCL* 提出至少 11 個訴訟，然而，在本案的審理過程中，*TCL* 同意受到本案法院對全球專利組合 FRAND 權利金與授權內容所為的判斷所拘束，促使 *Ericsson* 暫停其他爭訟，聚焦於本案 FRAND 的爭議<sup>83</sup>。

判決中法院認定標準必要專利權人 *Ericsson* 公司就其 2G、3G、4G 等通信標準必要專利組合，對 *TCL* 公司所提出的兩個授權要約有違 FRAND 原則<sup>84</sup>。法院遂同時參考兩造專家分別提出的「由上而下法」與「可比較授權法」分析，對兩個方法計算出的結果進行交叉檢驗（cross-check），最終核定 *TCL* 應給付 *Ericsson* 的「全球」FRAND 權利金費率。

#### 2.1.5.1 由上而下法分析

*TCL* 專家提出的「由上而下法」分析包含 9 個步驟<sup>85</sup>法院基於事實上與

---

Ventures, LLC, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061.

<sup>82</sup> *TCL Commun. Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 2017 WL 6611635, at 3-4 (C.D. Cal. Dec. 21, 2017).

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

<sup>84</sup> *Id.* 本案判決中所述之 2G 代表 GSM、GPRS 與 EDGE；3G 代表 W-CDMA；4G 代表 LTE 與 LTE 進階的標準。*Id.*

<sup>85</sup> *Id.* at 9. 第一步：決定 4G 裝置的最高累積權利金為銷售價格的 6%，2G 與 3G 為銷售價格的 5%。第二步：決定各個標準分別的標準必要專利總數，該總數是計算 *Ericsson* 於各標準中所占比例時的分子。其後各步驟分析的重點在決定適當的分子，

法律上的基礎，拒絕第四步、第五步、第六步與第九步關於專利家族重要性（importance）、貢獻度（contribution）與前引證分析（forward-citation analysis）的分析<sup>86</sup>。取而代之，法院賦予所有專利相同的價值，採用單純計算專利數目的方法（simple patent counting），其計算 Ericsson 權利金費率的完整公式如下<sup>87</sup>：

Ericsson 權利金費率

$$= \text{總累積權利金} \times \left( \frac{\text{授權人所有之未過期SEPs數量}}{\text{標準中SEPs總數}} \right) \times \text{地域強度比例}$$

2G 與 3G 部分，法院採用 5% 作為適當的「總累積權利金費率」（total aggregate royalty）<sup>88</sup>。4G 部分，法院認定 Ericsson 在被採納為 4G 標準前，

---

以及如何修正分子的數額。第三步：對 Ericsson 作成 claim chart 的 192 個專利家族進行必要性（essentiality）等級 1 至 3 的評等。第四步：評估具備必要性的專利家族的重要性（importance）與貢獻度（contribution）。第五步：基於前開重要性與貢獻度的分析對分子進行修正，反映 Ericsson 相對低落的專利價值，計算出權利金費率。第六步：藉由前引證分析（forward-citation analysis）驗證其對 Ericsson 專利價值的分析。第七步：針對 Ericsson 專利組合因取得專利（acquisition）與專利到期（expiration）的變更進行修正。第八步：判斷 Ericsson 各地域的專利組合與強度最強的美國專利組合的相對強度。第九步：最後依據 TCL 的銷售資料來衡量各地域的權利金，並將各地域的權利金按各標準分別整合為單一全球的權利金，得出 Ericsson 的 4G 標準必要專利合理權利金為 0.16%，2G 與 3G 為 0.21%。Id. at 9.

86

Id.

87

Id.

88

Id. at 12. 至少從 2002 年開始，Ericsson 就接受最高累積權利金的概念。2G 與 3G 的部分，在一份聯合新聞稿中聲明，包含 NTT DoCoMo、Ericsson、Nokia 與 Siemens 在內的產業巨頭達成共識，認為 W-CDMA 標準必要專利的授權費率應以各公司在標準中所有的專利個數比例來分配。此外，聲明中亦提及 W-CDMA 的累積權利金費率應為一適度的個位數（at a modest single digit level），在同一份聲明當中，Nokia 接受 5% 作為最高累積權利金，NTT DoCoMo 則主張「將累積權利金費率控制在 5%

預期 4G 的「總累積權利金」最低為 6%、最高不會超過 10%，因此法院在後來的計算中同時使用 6% 與 10% 作為 4G 的最高累積權利金費率<sup>89</sup>。法院闡述以總累積權利金作為由上而下分析方法的起始點，雖非完美，但有以下數個優點<sup>90</sup>：1. Ericsson 與其他標準必要專利權利人所作成的總累積權利金聲明是為了吸引人們採納與投資各個標準，因此仰賴這些聲明，專利箝制的風險很低；2. 聲明作成的時點是在該標準被採納以前，標準必要專利權利人有誘因提出合理的總預期，並且降低專利箝制與權利金堆疊的風險；3. Ericsson 同時是授權人與被授權人，因此作成總累積權利金相關聲明時會有相當強烈的誘因保持公平與合理；4. Ericsson 至今仍接受這個方法論；且 5. 至少提供一個 FRAND 費率的上限。至於 Ericsson 標準必要專利的比例，如前所述，TCL 試圖以貢獻度分析<sup>91</sup>、重要性分析<sup>92</sup>與前引證分析<sup>93</sup>來調降 Ericsson 標

以下」。 *Id.* at 11-12.

<sup>89</sup> *Id.* at 13-14. 4G 的部分，Ericsson 在 2008 年間重申其對於總累積權利金的承諾。Ericsson 網站上的一則文章中提及，Ericsson 預期自己在 4G 標準必要專利中的相對專利強度為 20% 至 25%，並且相信市場中的玩家會遵循 6% 至 8% 的合理最高累積權利金費率，Ericsson 對於 LTE 的公平權利金預期會落在 1.5%。另外，Ericsson 與 Alcatel-Lucent、NEC、NextWave、Nokia、Nokia、Siemens、Sony Ericsson 發布的聯合聲明中宣布，它們支持 LTE 標準必要智慧財產權的合理最高累積權利金，為裝置售價的單一個位數比例（a single-digit percentage of the sales price）。 *Id.* at 12-14.

<sup>90</sup> *Id.* at 14.

<sup>91</sup> *Id.* at 21-22. TCL 此處使用「貢獻度」的字詞是用來評估發明在被採納為標準時與其他替代技術相比的價值。因為標準中許多部分對於標準而言雖為必要、甚至非常重要，但在標準制定時存在可被 ETSI 採納的相似功用的替代技術。貢獻度等級 1 代表 TCL 沒有找到可以替代該專利的技術（no viable alternative）；2 代表該專利與替代技術相比有適中的進步（moderate improvement）；3 代表該專利與替代技術相比僅有邊際的進步（marginal improvement）；4 代表該專利與替代技術相比對標準沒有任何的進步（no improvement）。在貢獻度分析中，TCL 專家證人透過不同的方法來辨別 Ericsson 標準必要專利的替代技術，包含：「(a) 提供給 ETSI 或 3GPP 工作小組的書面貢獻（written contribution）（例如 TDocs 或變更要求）；(b) 該專利所特定出的先前技術解決方案（例如，申請人承認的先前技術）；(c) 專利申請程序中援引的先前技術；(d) 該技術領域中熟悉的任何技術解決方案，以專利或非專利的文獻佐



準必要專利的權重，法院認為其分析存有缺陷不足採納<sup>94</sup>。最終以標準中

證；(e)其他該技術領域中具有通常知識者可得知悉得作為替代技術的其他技術解決方案。」*Id.* at 21-22.

<sup>92</sup> *Id.* at 21. 評估標準必要專利「重要性」的理論基礎在於，即便在標準必要專利的脈絡下，許多專利相對而言不重要（relatively trivial），有些專利卻是標準的關鍵技術特徵（key features）。TCL 對 Ericsson 的標準必要專利進行等級 1 至 3 的重要性評等，1 代表專利很重要或很有技術價值（important or technically valuable）；2 代表重要性適中（moderately important）；3 代表專利僅為邊際重要（marginally important）。TCL 專家證人判斷標準中各關鍵特徵（key feature）的價值時，衡量以下數個因素：「(a)在關鍵特徵被採納以前，「標準中」（若存在）先前技術解決方案（prior technical solution），則該關鍵特徵與先前技術解決方案相比的增量進步（incremental improvement）或技術價值（technical value）；(b)關鍵技術與其他先前技術（prior art）相比的增量進步（incremental improvement），包含在專利背景欄位所指出的技術，或先前相關的標準；(c)將該關鍵特徵從標準中移除所造成的性能下降（performance degradation）與對實施成本（implementation cost）的影響；(d)系爭技術對於標準而言是否為任意的（optional）；(e)系爭技術／系爭關鍵特徵在主要市場中被應用（deployed in major market）的廣泛程度。」*Id.* at 21.

<sup>93</sup> *Id.* at 22. TCL 專家證人同時使用「前引證分析」，藉由被後來專利申請所援引的頻率來決定專利的強度，與前開結果進行交叉檢驗。前引證分析背後的經濟邏輯是將被引證的次數作為評估專利價值的指標，可以期待越重要或越有價值的專利，會激發越多後來援引這個專利的發明。*Id.* at 22.

<sup>94</sup> *Id.* at 22-24. 法院指出，TCL 的重要性與貢獻度分析有三大缺陷。第一，TCL 試圖運用重要性與貢獻度分析來衡量 Ericsson 專利組合的相對價值，但卻未對各標準中的其他專利進行相同的分析，因而沒有比較的基準，是以無法用來決定 Ericsson 專利組合的強度。第二，貢獻度分析中存在法律上與事實上的缺陷，TCL 專家證人辨別各標準必要專利的替代技術時，招致 Ericsson 所稱的「漣漪效應」（ripple effect）。由於專家證人並未分析辨別出的替代技術之間是否會互相不一致，性能是否會低於原標準，是否能夠組成一個可行、有功效的標準，或者是否需要用到 Ericsson 的其他專利（而使得此分析的意義盡失）。此外，TCL 的貢獻度評分也存在法律上缺陷，TCL 專家證人並未檢驗替代技術的權利人究竟是誰。替代技術對於系爭專利價值的影響取決於一系列變因，包含替代技術是否為專利、是否到期、是否為先前標準的一部分，擁有替代技術的其他公司是否讓製造者免費或低價使用相關技術、是否積極的保護其智慧財產，或者替代技術是由該公司所有。第三，對於將貢獻度等

Ericsson 所有的專利家族數目比例計算，於調整專利到期日與地域強度比例（regional strength ratio）後<sup>95</sup>，得出由上而下法的權利金費率結果<sup>96</sup>。

#### 2.1.5.2 可比較授權法分析

可比較授權法分析的兩個重點分別為：決定哪些公司是與 TCL 「地位相近的公司」（firms similarly situated），與對地位相近公司的可比較授權契約進行「拆解」（unpacking）<sup>97</sup>。藉由可比較授權法的觀察，可以判斷 Ericsson 對 TCL 提出的要約是否構成歧視<sup>98</sup>。法院將公司區分為全球公司（global firms）與在地公司（local kings）<sup>99</sup>。雙方當事人同意 Huawei、

---

級為 1 或 2 的專利當作標準中前 10% 具有 65% 價值的專利，法院指出貢獻度等級 2 與 3 當中適中與邊際的界線難以區辨，且專家證人也未對適中進步與邊際進步的有何不同提供有意義的說明，以及為何這個評分可以被用來判斷是否為前 10% 的專利。此外，法院亦對專家證人所引用「10%：65%」的文獻有所質疑，該文獻係針對多個產業，是否可以直接適用於電信產業的標準必要專利無法使法院信服，且專家證人也無法解釋為何該數據與 *Innovatio* 案中另一研究所指前 10% 的 Wi-Fi 標準必要專利產生 84% 價值的數據會不一致。同樣地，TCL 專家證人用來交叉檢驗的前引證分析也無法使法院信服。法院指出，其他法院或公司不曾使用前引證分析，且特別是在存在多個標準的情形下，公司是否會有相同誘因去援引潛在的先前技術不得而知。此外，忽略自我引證的情形可能會產生鑽制度漏洞（gaming the system）的風險；相反地，也可能忽略專利權人本來就是該技術領域的領導者而理所當然自我引證的可能性。綜上，法院並未採納 TCL 對於 Ericsson 專利相對強度的分析；取而代之，以 Ericsson 專利家族數目占標準中專利家族數目的比例來計算。*Id.* at 22-24.

<sup>95</sup> *Id.* at 25. 法院針對 TCL 在美國、歐洲、世界其他地域（rest of the world, RoW）的銷售，計算出 Ericsson 在 2G、3G、4G 各標準的專利組合強度比率。Ericsson 在歐洲的 2G 與 3G 專利組合價值分別為美國的 72.2% 與 87.9%；世界其他地域的 2G、3G、4G 價值分別為美國的 54.9%、74.8% 與 69.8%。*Id.* at 25.

<sup>96</sup> *Id.* at 26.

<sup>97</sup> *Id.* at 29-30.

<sup>98</sup> *See id.* at 29.

<sup>99</sup> *Id.* at 31-32. 法院闡述決定全球市場中地位相近的公司會考量的因素有公司的地理範圍（geographic scope）、公司所須的授權（licenses required by the firm）、合理的銷售數量（reasonable sales volume）。至於公司總體財務的成功或風險（overall financial success or risk）、品牌知名度（brand recognition）、裝置所使用的作業系統

LG、HTC、ZTE 為與 TCL 地位相近的公司，法院在排除 Coolpad 公司（中國大陸）與 Karbonn 公司（印度）這兩家在地公司後<sup>100</sup>，認定 Apple 與 Samsung 與 TCL 地位亦相近，理由是 Ericsson 均要求三家公司支付 4G 全球整合的授權金，三家公司均製造相近技術規格（similar technical specifications）的手機，且均有相當的銷售量<sup>101</sup>。

接著，法院對 Huawei、LG、HTC、ZTE、Apple、Samsung 與 Ericsson 間的授權契約分別進行拆解<sup>102</sup>。由於這些授權契約多涉及總額給付或交互授權，非單純的浮動權利金費率，因此必須對其進行拆解，換算出單向授權下的費率後才能進行比較<sup>103</sup>。

授權的價值

$$\begin{aligned}
 &= \text{授權人單向費率} \times \text{被授權人收入淨給付差額} \\
 &= (\text{Ericsson 單向費率} \times \text{被授權人收入}) - (\text{被授權人單向費率} \times \\
 &\quad \text{Ericsson 收入}) \text{ 專利組合強度比} \\
 &= \frac{\text{Ericsson 單向費率}}{\text{被授權人單向費率}}
 \end{aligned}$$

---

（operating system），或零售商店存在與否（existence of retail stores），均非判斷 Ericsson 權利金費率是否構成歧視的相關因素。*Id.* at 31.

<sup>100</sup> *Id.* at 32.

<sup>101</sup> *Id.* at 32.

<sup>102</sup> *Id.* at 33. 法院說明本案中的交互授權（cross-license/two-way license）是由被授權人授權 Ericsson 基礎設施的標準必要專利，以換取較低的授權金。被授權人支付權利金的形式可分為總額給付（lump sum）或者浮動權利金（running royalties），前者為一固定數額或者一系列固定的數額，與被授權人銷售量無關；後者被授權人須為每銷售單位支付淨銷售額的一定百分比（percentage of the unit，被授權人銷售量無關）或以每單位一定金額為基礎（on a dollar-per-unit basis）。*Id.* at 33. 6 個可比較授權中，除了 Huawei 的授權明確以單向授權（one-way）的方式，其餘五個授權均涉及總額給付或交互授權，因此必須對其進行拆解，計算出單向授權下的費率才能進行比較。*See id.* at 32, 44.

<sup>103</sup> *Id.* at 34.

判決中揭示的拆解公式如下<sup>104</sup>：

$$\text{Ericsson 單向費率} = \frac{\text{淨給付差額}}{\text{被授權人收入} - \frac{\text{Ericsson 收入}}{\text{專利組合強度比}}}$$

Ericsson 單向授權的費率由交互授權拆解公式中的四個輸入項所決定，分別為專利組合強度比、淨給付差額的現在價值、Ericsson 的收入、與被授權人的收入<sup>105</sup>。其中專利組合強度比（Patent Strength Ratio, PSR），代表各標準中 Ericsson 標準必要專利組合與被授權人標準必要專利組合的相對強度<sup>106</sup>。法院採納 TCL 計算「所需對方標準必要專利的個數比例」的方法，來計算專利組合強度比例<sup>107</sup>，其基礎假設與前揭之由上而下法分析相同，為：1. 標準必要專利組合的強度與其大小比例直接相關；2. 不論發明的個別價值、係針對行動裝置或基礎設施或兩者皆是，每個專利或者每個貢獻的權重均相等<sup>108</sup>。法院逐一檢驗雙方專家證人對於 6 個可比較授權的拆解分析，並自行拆解 6 個可比較授權得出 Ericsson 在各個可比較授權中單向授權的授權金費率<sup>109</sup>。法院進一步將各個可比較授權的費率與 Ericsson 對 TCL 提出的兩個要約相比，費率明顯嚴重地偏離，故認定 TCL 已盡其舉證責任證明兩個方案構成歧視，不符合 FRAND 原則<sup>110</sup>。

<sup>104</sup> *Id.* at 34.

<sup>105</sup> *Id.* at 38.

<sup>106</sup> *Id.* at 40.

<sup>107</sup> *Id.* at 40-41. TCL 專家證人主張以計算標準必要專利數目（patent counts）的方式來計算專利組合強度比例，意即用被授權人所須 Ericsson 專利的個數除以 Ericsson 所須被授權人專利的個數；由於 Ericsson 不再生產行動裝置，因此分母項應為 Ericsson 所須、由被授權人所有的基礎設施標準必要專利個數。*Id.* at 40-41.

<sup>108</sup> *Id.*

<sup>109</sup> *See id.* at 42-48.

<sup>110</sup> *Id.* at 50.

### 2.1.5.3 決定 FRAND 權利金費率

認定 Ericsson 對 TCL 提出要約不符合 FRAND 原則後，法院將由上而下法分析與可比較授權法分析的結果交叉檢驗，決定出最終的 FRAND 權利金費率。法院認定 Ericsson 的 4G 標準必要專利組合在美國的 FRAND 權利金費率為 0.45%，世界其他地域（Rest of the World, RoW）的費率為 0.314%<sup>111</sup>。Ericsson 的 3G 標準必要專利組合在美國費率為 0.30%，歐洲的費率為 0.264%，世界其他地域的費率為 0.224%<sup>112</sup>。下圖 3 節錄自法院判決，為法院最終決定的 FRAND 權利金費率一覽表<sup>113</sup>。

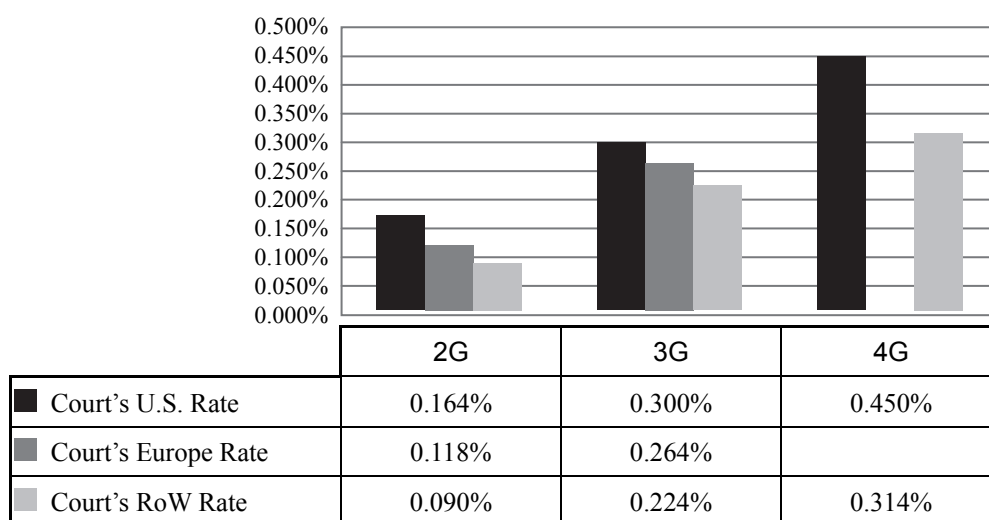


圖 3 TCL 案 FRAND 權利金費率之結果

資料來源：TCL案判決。

<sup>111</sup> *Id.* at 51.

<sup>112</sup> *Id.*

<sup>113</sup> *Id.* at 52.

## 2.2 日本案例：Apple v. Samsung

本案是日本智慧財產高等法院於 2014 年 5 月，以 5 個法官之大合議（grand panel）方式審理 FRAND 權利金之爭議<sup>114</sup>。且此案首開日本法院先例，參考美國法庭之友（amicus curiae）的制度，廣邀社會公眾提供法律意見，總共獲取來自 8 個國家共 58 件的法律意見，足見此 FRAND 爭議引起各界關注<sup>115</sup>。

本案中，原告 Apple 公司的日本子公司（以下簡稱「Apple」）對被告 Samsung 的日本子公司（以下簡稱「Samsung」）提起確認之訴，確認專利侵權損害賠償請求權不存在。本案侵權產品為 Apple 的智慧型手機「iPhone 4」與平板「iPad 2 Wi-Fi + 3G」<sup>116</sup>。一審法院東京地方法院雖認定系爭侵權

<sup>114</sup> 知財高裁 2014 年（平成 26 年）5 月 16 日判決・平成 25 年（ネ）第 10043 號。

<sup>115</sup> 參鈴木將文著，陳皓芸譯，「日本專利侵權訴訟的最新動態」，成大法學，第 29 期，頁 117-120（2015）。Takanori Abe, *IP High Court Rules in Apple v. Samsung FRAND Case*, WWW.MANAGINGIP.COM SEPTEMBER 2014, at 1, 2 (2014), <http://www.abe-law.com/wp/wp-content/uploads/2014/08/140819MIParticle.pdf> (last visited Sept. 5, 2019).

<sup>116</sup> 參知財高裁 2014 年（平成 26 年）5 月 16 日判決・平成 25 年（ネ）第 10043 號。此「iPhone 4」與平板「iPad 2 Wi-Fi + 3G」即本所指的侵權產品 2 及侵權產品 4，另無 3G 行動通訊功能之平板「iPad 2 Wi-Fi」則非侵權產品。iPhone 4 與 W-CDMA、GSM、EDGE 等行動通訊系統相容，並有 Wi-Fi 802.11b/g/n 與 Bluetooth 2.1 + EDR 的無線通訊功能；其銷售價格因記憶體容量而有所不同，16 GB 銷售價格為 46,080 日圓，32 GB 銷售價格為 56,600 日圓。iPad 2 Wi-Fi + 3G 與 W-CDMA、GSM、EDGE 等行動通訊系統相容，並有 Wi-Fi 802.11a/b/g/n、Bluetooth 2.1 + EDR 等無線通訊功能；其銷售價格亦因記憶體容量而有所不同，16 GB 售價為 56,640 日圓、32 GB 售價為 64,800 日圓、64 GB 售價為 72,720 日圓。判決中揭示相關產品的銷售價格，本文整理表格如下：

iPhone 4（即侵權產品 2）		iPad 2				
有行動通訊功能		無行動通訊功能		有行動通訊功能（即侵權產品 4）		
16 GB	32 GB	16 GB	32 GB	16 GB	32 GB	64 GB
46,080	56,600	44,800	52,800	56,640	64,800	72,720

單位：日圓。

產品落入系爭專利發明的申請專利範圍，惟以被告 Samsung 違反基於 FRAND 承諾負有之提供必要資訊與誠實進行交涉的誠信原則義務，因構成權利濫用而不准許被告對原告請求專利侵害的損害賠償<sup>117</sup>。二審智慧財產高等法院認定上訴人 Samsung 請求的專利侵權損害賠償，於超過符合 FRAND 條件的合理權利金部分，構成權利濫用，予以駁回；至於 FRAND 條件內的損害賠償請求，則予以准許<sup>118</sup>。是以，如何計算出符合 FRAND 條件的合理權利金即成為本案之重點。

日本智慧財產高等法院在本案中指出，計算 FRAND 條件下的權利金時有兩個步驟：1. 應計算出本文中遵循 UMTS 技術標準對於系爭侵權產品 iPhone 4 及 iPad 2 Wi-Fi + 3G 的貢獻比例<sup>119</sup>；2. 計算本文中系爭專利對於 UMTS 技術標準的貢獻比例<sup>120</sup>。另在計算 UMTS 技術標準對銷售額的貢獻比例時，為了避免整體標準必要專利累積的權利金過高，所以必須受限於一個特定的累積最高比率<sup>121</sup>。且由於本文中關於其他標準必要專利的具體內容不明，故依 UMTS 技術標準的標準必要專利個數來分配是合理的計算方法<sup>122</sup>。準此，本案法院對於 FRAND 權利金的計算公式如下圖 4 所示<sup>123</sup>。

<sup>117</sup> 東京地裁 2013 年（平成 25 年）2 月 28 日判決・平成 23 年（ワ）第 38969 號。參鈴木將文著，陳皓芸譯，前揭註 115，頁 120-123。

<sup>118</sup> 知財高裁 2014 年（平成 26 年）5 月 16 日判決・平成 25 年（ネ）第 10043 號。參鈴木將文著，陳皓芸譯，前揭註 115，頁 123。

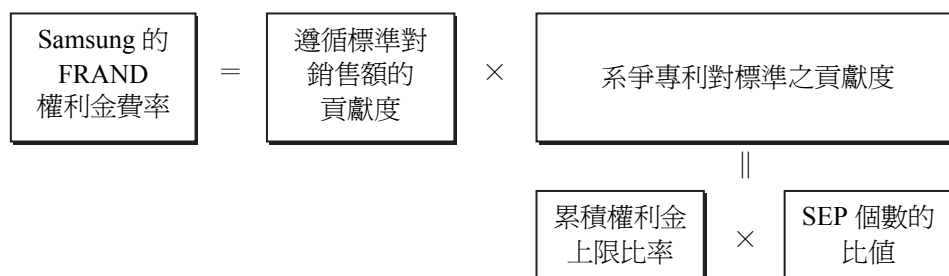
<sup>119</sup> 知財高裁 2014 年（平成 26 年）5 月 16 日判決・平成 25 年（ネ）第 10043 號。See Abe, *supra* note 115, at 2.

<sup>120</sup> 知財高裁 2014 年（平成 26 年）5 月 16 日判決・平成 25 年（ネ）第 10043 號。

<sup>121</sup> 同前註。

<sup>122</sup> 同前註。

<sup>123</sup> 參上池睦、小林和人、平塚三好，「FRAND をめぐる裁判例にみる標準規格必須特許の実施料算定方法に関する研究」，*パテント*，第 68 卷第 10 期，頁 122（2015）。

圖 4 *Apple* 案 FRAND 權利金計算架構

資料來源：作者整理。

本文將再就其中的「遵循標準對銷售額的貢獻度」及「系爭專利對標準的貢獻度」分別詳細說明。首先，針對「遵循標準對銷售額之貢獻度」，在具體計算 FRAND 條件下權利金時，法院分別給定遵循 UMTS 技術標準對於系爭侵權產品 iPhone 4 與 iPad 2 Wi-Fi + 3G 最高總銷售額的合理貢獻比例<sup>124</sup>。法院發現系爭侵權產品在行動通訊功能上除了使用 WCDMA 的方式以外，系爭侵權產品亦與 GSM 等行動通訊方式相容，並且配備有 Wi-Fi 等無線通訊功能<sup>125</sup>；且系爭侵權產品的銷售額也會與產品設計、使用者介面、各種可使用的軟體、CPU、相機、顯示功能、GPS 功能、三軸陀螺儀感測器，與其他各種技術特徵與功能的感測器等有關<sup>126</sup>；另必須考量 Apple 在智慧型手機與平板市場的品牌力量，以及 Apple 維護及強化其品牌力量所為的投入<sup>127</sup>；系爭侵權產品記憶體容量大小對於銷售額貢獻的影響程度並不小<sup>128</sup>。簡言之，必須計算「遵循標準對侵權產品銷售額之貢獻」其理由在

<sup>124</sup> 具體比例判決書中並未公開。

<sup>125</sup> 知財高裁 2014 年（平成 26 年）5 月 16 日判決・平成 25 年（ネ）第 10043 號。

<sup>126</sup> 同前註。

<sup>127</sup> 同前註。

<sup>128</sup> 同前註。



於，系爭專利所屬之技術標準對於侵權產品銷售額的貢獻程度不是 100%，而是只有一部分；其餘部分的銷售額貢獻並非源自於遵循該標準，該部分價值可能是源自於其他技術標準，或者其他技術功能，甚至與品牌力量及市場力量有關連。本案法院最後採納 Fairfield 調查報告，給定 UMTS 技術標準對於系爭侵權產品 iPhone 4 銷售額的貢獻比例為 29%，高於對系爭侵權產品 iPad 2 Wi-Fi + 3G 銷售額所給定的貢獻比例 18%<sup>129</sup>。

再者，就「系爭專利對標準之貢獻度」，本案法院決定 UMTS 技術標準對於系爭侵權產品銷售額的貢獻比例後，進一步估算系爭專利對於 UMTS 技術標準的貢獻度。法院在「累積權利金上限」的判斷上，採納 NTT DoCoMo、Ericsson、Nokia 與 Siemens 等公司在 2002 年間發布的聲明，聲明中宣示個別公司所應獲得的權利金比率應由其所擁有的標準必要專利個數占該技術標準中全部標準必要專利個數的比例來決定，且總累積權利金應在 5% 以下方能促進 UMTS 技術標準的普及<sup>130</sup>。而在計算系爭專利對 UMTS 技術標準的貢獻度時，確立應以系爭專利占全部標準必要專利的比例來計算，並採納經 Fairfield 調查報告認定為必要或可能必要的 529 個專利作為 UMTS 技術標準的全部標準必要專利總數<sup>131</sup>。

最後，本案法院計算得出 iPhone 4 的 FRAND 權利金費率為 0.0027%，iPad 2 的 FRAND 權利金費率為 0.0017%<sup>132</sup>。法院更據此計算出系爭侵權產

<sup>129</sup> 上池睦、小林和人、平塚三好，前揭註 123，頁 122。雖然判決中未揭露此「遵循標準對銷售額之貢獻度」，但實則運用「累積權利金上限」與「標準必要專利個數比值」，亦可以推得法院認為遵循標準對 iPhone 4 銷售額的貢獻度為 29%，對 iPad 2 Wi-Fi + 3G 銷售額的貢獻度為 18%。

<sup>130</sup> 知財高裁 2014 年（平成 26 年）5 月 16 日判決・平成 25 年（ネ）第 10043 號。UMTS 標準的專利權人組成 WCDMA Patent Platform，預設在總累積權利金不超過 5% 的條件下，每個標準必要專利可收取產品出廠價格的 0.1%，若總累積權利金超過 5%，則將每個標準必要專利所能收取的權利金等比例壓縮，將總累積權利金控制在 5%。

<sup>131</sup> 知財高裁 2014 年（平成 26 年）5 月 16 日判決・平成 25 年（ネ）第 10043 號。

<sup>132</sup> 上池睦、小林和人、平塚三好，前揭註 123，頁 122。本 FRAND 權利金費率數值雖

品 iPhone 4 與 iPad 2 Wi-Fi + 3G 的具體權利金分別為 9,239,308 日圓及 716,546 日圓。

### 2.3 英國案例：*Unwired Planet v. Huawei*

本案是英國高等法院在 2017 年 5 月所作成的判決，是英國第一個具體計算出 FRAND 權利金的判決。*Unwired Planet* 是美國的專利事業體（Non-Practicing Entity），對 Google、Samsung 與 Huawei 提起專利侵權訴訟，*Unwired Planet* 聲稱其在英國的 6 個專利受到侵害，且其中 5 個專利是向 Ericsson 收購而得<sup>133</sup>。這 5 個專利對歐洲電信標準協會（European Telecommunications Standards Institute, ETSI）所制定的 2G、3G 與 4G 無線通訊標準而言為標準必要專利，由於 Ericsson 曾參與歐洲電信標準協會的標準制定，並作成 FRAND 授權承諾，故繼受者 *Unwired Planet* 必須受到 FRAND 授權承諾的拘束<sup>134</sup>。歷經數個專利侵害與有效性的技術審理後，*Unwired Planet* 最終與 Google 及 Samsung 達成和解，並獨留本案的被告 Huawei 繼續進行訴訟<sup>135</sup>。本案所涉議題包括 FRAND、競爭法、禁制令等，其中 FRAND 的爭議，包含 FRAND 的意義及適用，且法院必須判斷 *Unwired Planet* 授權要約的權利金費率是否為 FRAND，如否，則法院必須具體計算出 FRAND 的費率<sup>136</sup>。

---

然在判決中並未揭露，將損害賠償數額除以銷售額，仍可以推知。

<sup>133</sup> *Unwired Planet v. Huawei*, [2017] EWHC 711 (Pat) ¶ 1 (Apr. 5, 2017).

<sup>134</sup> *Id.* ¶ 87(i).

<sup>135</sup> *Id.* ¶¶ 9-10.

<sup>136</sup> *Id.* ¶ 24. 就 FRAND 承諾的意義與適用上，法院認為在法國法下，標準必要專利權人對 ETSI 的 FRAND 承諾為一法律上可執行的義務（legally enforceable obligation），任何實施者得以其對抗標準必要專利權人，且不必然需要透過競爭法來執行 FRAND 承諾。FRAND 與競爭法的範圍並不相同，一個權利金費率可能超過 FRAND 的費率但不構成競爭法的違反。法院認為每個特定的情況下只會存在一組符合 FRAND 的授權條款（only one set of license terms which are FRAND in a given set of circumstances），也就是只會有一組符合 FRAND 的權利金費率。FRAND 除了表徵

本案法院認為，決定 FRAND 權利金適切的方法是用專利權人專利組合的價值來決定出一個基準費率（benchmark rate），該費率將會是公平、合理，一般而言也會是無歧視的。該費率並不會因被授權人規模大小而有所不同，小型的加入者必須負擔與大型實體相同的基準費率。此費率可以避免專利箝制與專利逆向箝制（hold-out）的發生<sup>137</sup>。法院認為 FRAND 費率可以運用可比較授權來計算，此自由談判下的授權可以作為 FRAND 的相關佐證；而由上而下的方法，運用總累積權利金負擔（total aggregate royalty burden）下標準必要專利權人占相關標準必要專利的比例，也可以用來決定費率，但法院認為由上而下的方法更適合被用來作為交叉檢驗<sup>138</sup>。法院同時認為，在評估 FRAND 費率時，運用計算專利個數（counting patent）的方法是無可避免的<sup>139</sup>。

法院在本案中指出，可比較授權指的是那些已經作成的授權，而標準必要專利權人與第三人作成涵蓋系爭專利組合的授權，會是最直接的可比較授權<sup>140</sup>。法院認為 Unwired Planet 系爭專利組合均取得自 Ericsson，Ericsson 與 Samsung 在 2014 年的專利授權包含本案中所有的系爭專利，故為本案可比較授權計算的最佳起始點<sup>141</sup>。若 Ericsson 專利組合的費率為 E，Unwired Planet 專利組合對 Ericsson 專利組合的相對價值比為 R，則 Unwired Planet 權利金費率為  $ExR$ <sup>142</sup>。法院決定 Ericsson 標準必要專利組合價值的 E，在 4G

---

授權的條件，也指涉整個授權的談判過程，雖然實施者對 ETSI 不負擔任何 FRAND 義務，但若要利用專利權人的 FRAND 承諾，實施者本身在授權談判時也必須以 FRAND 的方式進行。而談判中高於或低於 FRAND 費率在不妨礙或危害整個談判的前提下係屬正當。Id. ¶¶ 146, 806(2)-(7).

<sup>137</sup> Id. ¶ 806(8).

<sup>138</sup> Id. ¶ 806(10).

<sup>139</sup> Id. ¶ 806(11).

<sup>140</sup> Id. ¶ 179.

<sup>141</sup> Id. ¶ 807(6).

<sup>142</sup> Id. ¶ 180.

為 0.80%，在 2G 與 3G 為 0.67%<sup>143</sup>；決定 Unwired Planet 專利組合相對強度的 R，在 4G 為 7.69%，2G、3G、4G 的範圍從 2.38% 至 9.52%<sup>144</sup>。將 E 與 R 兩者相乘可得到 Unwired Planet 專利組合的 FRAND 權利金基準費率，如下表 1 所示<sup>145</sup>。

至於本案中作為交叉檢驗的由上而下方法，是以標準所總累積權利金負擔比例作為起始點，代號為 T，接著決定系爭標準必要專利組合占標準中所有標準必要專利組合的價值比例，代號為 S，將 T 與 S 兩者相乘可得出 FRAND 權利金費率<sup>146</sup>。且同於前述可比較授權部份之計算，法院在決定 FRAND 權利金費率時，亦將遵循標準的產品區分手持裝置（handsets）與基礎設施（infrastructure）而為探討，並分別計算出總累積權利金負擔比例 T 與 Unwired Planet 專利組合占所有標準必要專利的價值比例 S，具體數額如下表 1 所示。隨後法院將此由上而下法計算出來的費率結果（TxS），與前述依可比較授權方法所得的基準費率交叉檢驗，發現兩者結果相似，法院遂認定以可比較授權方法所計算之基準費率為 FRAND 權利金費率<sup>147</sup>。

表 1 Unwired Planet 案 FRAND 權利金計算架構

Unwired Planet benchmark FRAND rates					
<i>Handsets (3G and 4G are multimode)</i>					
	Ericsson rate	Strength ratio	Benchmark rate	Share	Implied total burden
	E	R	E×R	S	T
2G	0.67%	9.52%	<b>0.064%</b>	1.30%	4.9%
2G/3G	0.67%	4.76%	<b>0.032%</b>	0.57%	5.6%
2G/3G/4G	0.80%	7.69%	<b>0.062%</b>	0.70%	8.8%

<sup>143</sup> *Id.* ¶ 807(7).

<sup>144</sup> *Id.* ¶ 807(4).

<sup>145</sup> *Id.* ¶ 478.

<sup>146</sup> *Id.* ¶ 178.

<sup>147</sup> *Id.* ¶ 480.

<i>Infrastructure (not multimode)</i>					
	Ericsson rate	Strength ratio	Benchmark rate	Share	Implied total burden
	E	R	ExR	S	T
2G	0.67%	9.52%	<b>0.064%</b>	0.75%	8.5%
3G	0.67%	2.38%	<b>0.016%</b>	0.51%	3.1%
4G	0.80%	8.95%	<b>0.072%</b>	1.02%	7.0%

資料來源：Unwired Planet案判決。

本案法院更指出單純的英國專利組合授權並不符合 FRAND，故認 Unwired Planet 與 Huawei 間的授權契約屬全球授權契約（worldwide license），而將全球授權依據市場區分為主要市場（major markets）、中國及其他市場（China and other markets），並於最後將全球授權的 FRAND 權利金費率，決定如下表<sup>2148</sup>。

表 2 Unwired Planet 案 FRAND 權利金費率決定

	Major Markets		China and Other Markets	
	Handsets	Infrastructure	Handsets	Infrastructure
2G/GSM	0.064%	0.064%	0.016%	0.032%
3G/UMTS	0.032%	0.016%	0.016%	0.004%
4G/LTE	0.052%	0.051%	0.026%	0.026%

資料來源：Unwired Planet案判決。

## 2.4 歐盟指針：「標準必要專利歐盟途徑之建構」通報

2017 年 11 月 29 日，在各界引頸期盼下，歐盟執委會發布一份通報（communication）「標準必要專利歐盟途徑之建構」（Setting out the EU approach to Standard Essential Patents）<sup>149</sup>。此通報雖無法律上之實質拘束

<sup>148</sup> *Id.* ¶¶ 807(10), (12), (13). 法院認為其他市場費率與中國費率相同，是因為中國是產品的製造地。*Id.* ¶ 807(12).

<sup>149</sup> *Communication from the Commission to the European Parliament, Setting out the EU Ap-*

力，但卻表達歐盟執委會對於標準必要專利相關爭議之立場，並同時提供各界與授權雙方可遵循的原則與指引<sup>150</sup>。

針對如何決定標準必要專利授權的 FRAND 權利金，歐盟執委會強調並沒有一個可以套用於所有情況的方案。取而代之的是，歐盟執委會樹立一些鑑價原則，鼓勵標準必要專利授權談判中的當事人納入考量<sup>151</sup>：

- 授權契約的內容應清楚反映專利技術的經濟價值，該價值必須鎖定在技術本身的價值，原則上不應將與技術標準化相關的因素納入考量<sup>152</sup>。

- FRAND 的估價應確保標準必要專利權人有持續投入標準技術研發的誘因。

- 決定 FRAND 價值時，應避免產生權利金堆疊的情況，不能只考量單一標準必要專利的獨立價值，當事人必須考量技術標準的累積權利金比率，評估所有專利技術加總的整體價值（overall added value）<sup>153</sup>。

- FRAND 原則當中的無歧視要素指的是專利權人不得對「情況相似」（similar-situated）的實施者有所歧視。

*proach to Standard Essential Patents*, COM (2017) 712 final (Nov. 29, 2017).

<sup>150</sup> *See id.* 歐盟執委會點出標準必要專利的授權環境有改善的空間。蓋因標準必要專利的資訊揭露混沌不明（opaque）、標準中專利技術的價值如何評估與如何界定 FRAND 的定義均不明確，且標準必要專利權利行使層面存有不確定的風險，故建構清楚、公平與合理的標準必要專利政策有其必要性。歐盟執委會在通報中提出的數項重點原則反映出兩個主要的目標，提供充分研發誘因與標準技術能在公平的條件被廣泛使用。前者確保發明人有充分的研發誘因，能獲得合理與充分的回饋，讓先進的技術被納入標準中；後者則確保標準技術能在公平條件下被廣泛使用與流通。*Id.* at 2.

<sup>151</sup> *Id.* at 6-8.

<sup>152</sup> *Id.* 歐盟執委會提及，有些技術是為了被納入標準才被研發出來，若將這些技術從標準中抽離，幾乎沒有市場價值。此時可以使用其他替代的估算價值方法，例如考量該技術與標準裡的其他技術相比，對標準的相對貢獻程度與重要程度。*Id.*

<sup>153</sup> *Id.* 對於權利金堆疊的判斷，執委會提及在合乎歐盟競爭法的範圍內可以建立產業授權平臺與專利集管，或參考標準必要專利權人對於最高累積權利金比率合理期待他表示。*Id.*

- 針對全球流通的產品，標準必要專利權人的授權以全球作為基礎或許是更有效率的做法，因而與 FRAND 原則相容。
- 執委會呼籲標準制定組織與標準必要專利權人在物聯網的領域，透過足夠透明與可預期的專利集管或其他授權平臺建立有效率的授權方案，授權給為數眾多的實施者。
- 執委會將持續監督授權的實施情形，特別是在物聯網的領域。執委會亦將成立一個專家組織來強化其對於產業授權實務、合理智財估價、與 FRAND 判斷的專業。

## 2.5 比較研究之觀察與啟示

充分掌握個案中各國法院計算 FRAND 權利金之理論基礎與方法論固然重要，但必須從諸多個案中比較歸納出相似與相異之處，方能提供未來面臨相關爭議時體系化的思考與啟示。本文遂針對前揭個案 FRAND 權利金計算方法論進行簡要之整理分析，參見下表 3，並對於個案中法院論及或考量之上位原則與具體方法論進行歸納。

上位原則的部分，大多數案件法院論及計算合理權利金時所會使用的假設性協商，即假設標準必要專利權利人與實施者雙方在自願協商的情形下，所會達成的權利金費率與條件的合意。美國早期之 *Microsoft* 案、*Innovatio* 案多以修正式的 *Georgia-Pacific* 因素來調整個案中的 FRAND 權利金費率，聯邦巡迴上訴法院於 *Ericsson* 案、*CSIRO* 案中亦強調 *Georgia-Pacific* 因素的應用，且以此廢棄下級法院之判決；惟至近期的 *TCL* 案中，則未如過去案件強調 *Georgia-Pacific* 因素的適用<sup>154</sup>。準此可見，美國法院就如何具體操作 *Georgia-Pacific* 因素以計算 FRAND 權利金，迄今實未有定論；甚至在 *TCL* 案後，該 *Georgia-Pacific* 因素在美國法院 FRAND 權利金計算中之重要性是否有所動搖，是否意味著提出可信、有據的具體計算方法論才是計算時的重

---

<sup>154</sup> *TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, No. CV 15-2370 JVS(DFMX), 2017 WL 6611635, at 56 (C.D. Cal. Dec. 21, 2017).

點，實值得持續關注。

具體方法論中，可以清楚地發現由上而下法與可比較授權法是 FRAND 權利金計算中，受各國法院頻繁採用的兩個主要方法論。單獨運用由上而下法者，有美國的 *Innovatio* 案與日本的 *Apple* 案；單獨運用可比較授權法者，有美國的 *Microsoft* 案與 *Ericsson* 案之地院判決<sup>155</sup>；同時運用兩個方法論，並進行交叉檢驗者，有美國的 *TCL* 案與英國的 *Unwired Planet* 案。理論上，兩個方法論所計算出的結果不應相去太遠。在計算上則各有優劣，由上而下法優缺互見，在於標準的最高累積權利金費率的設定，可以避免專利箝制與權利金堆疊的風險，然而，個案中可能難以探求一標準的最高累積權利金費率。可比較授權法的優點為可以反映出真實市場對於標準必要專利權人專利組合的估值，缺點則為個案中可能不存在可比較的授權，以及可比較授權的拆解過程較為繁複。值得注意的是，兩種方法論下涉及系爭專利專利貢獻度的判斷，或者標準必要專利權人專利組合貢獻度的估算時，專利數數法（*patent counting*）傾向為各國法院所接受，即以專利個數或專利家族個數的比值來計算，而不另評估個別專利間價值之差異，但法院多附帶強調專利數數法並非「唯一」的貢獻度計算方法。

總結以上，本文主張假設性協商法、*Georgia-Pacific* 因素或可作為上位原則參考，惟具體計算方法論是否可信有據才是 FRAND 權利金計算的核心，若能夠同時運用兩個方法論計算並互為驗證是最好的作法；退而求其次，至少應視個案可得的事實與證據選用其中一種，且在計算當中應避免專利箝制與權利金堆疊的發生。

---

<sup>155</sup> See *Ericsson Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, No. 6:10-CV-473, 2013 WL 4046225 (E.D. Tex. Aug. 6, 2013).



表 3 FRAND 權利金計算方法論比較整理分析

國 別		美 國					日 本	英 國	
法院判決		Microsoft v. Motorola (2013/2015)	In re Innovatio (2013)	Ericsson v. D-Link (2013/2014)	CSIRO v. Cisco (2014/2015)	TCL v. Ericsson (2017)	Apple v. Samsung (2014)	Unwired Planet v. Huawei (2017)	
1	上位原則	假設性協商	O	O	O	O	X	TBC	O
	Georgia-Pacific 因素	O 修正式	O 修正式	O 修正式	O	X			
2	具體方法論	由上而下法	X	O	X	X	O	O	O 輔助
		可比較授權法	O (專利集管)	X	O	X	O	X	O 主要
		專利數數法	X	O	O	X	O	O	O

資料來源：作者整理。

### 3. 我國實務動態：智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號判決

我國智慧財產法院近期作成專利侵權損害賠償判決之中，賠償金額甚鉅，最受各界矚目者，要屬飛利浦公司控告國碩公司侵害其 DVD-R 標準必要專利一案<sup>156</sup>。該案二審判決最具爭議處之一，乃不當得利請求權下合理權

<sup>156</sup> 雖然在一、二審判決中均未見法院與當事人均未提及標準、標準必要專利或 FRAND 權利金的字眼，但判決提到「國碩公司於其網站載明系爭產品通過 DVD Forum A 級實驗室 DVD-R 規格之認證」，經查 DVD Forum 為一標準制定組織，飛利浦公司為該標準主要的標準必要權利人，且 DVD Forum 的組織章程（The DVD Forum Charter）第 14 條第三項要求其成員作成 FRAND 的書面承諾。See The DVD Forum

利金之計算，是否得逕以包裹授權之整體授權金作為被告之不當得利，抑或須計算實際受到侵害專利之專利貢獻度，而進一步進行分配。本文以前半部分 FRAND 權利金計算的比較觀點作為基礎，探討在計算合理權利金時如何妥適地運用可比較授權，以及後續專利貢獻度分配的重要性，以避免產生過度填補專利權人及造成權利金堆疊、專利箝制的危險。

### 3.1 本案事實與原審判決

原告飛利浦公司控告被告國碩公司未經授權，自 89 年 1 月 1 日起至 104 年 2 月 14 日止持續製造、販賣具有系爭專利技術特徵之 DVD-R 光碟產品（以下簡稱「系爭產品」），侵害其系爭專利請求項第 6 與第 27，且有不當得利及不法無因管理之情事。而國碩公司於其網站載明系爭產品通過 DVD Forum A 級實驗室 DVD-R 規格之認證。智慧財產法院一審判決國碩應給付飛利浦 10,500,000 元之損害賠償<sup>157</sup>。有效性部分，認定系爭專利請求項第 27 不具進步性；侵權部分，則以國碩 DVD-R 規格書與系爭專利請求項第 6 進行比對，認定成立文義侵害。

對於請求權基礎與損害賠償之計算，法院將時序切割成三段期間分別論述，如下圖 5 所示。1. 89 年至 92 年間：侵權尚未開始，並無損害。2. 103 年至 104 年間：成立侵權行為，原告擇定以侵害行為所得利益計算損害賠償，惟被告於這段期間就系爭產品之銷售扣除成本及必要費用，為毛損狀態，故無所得利益。3. 92 年至 102 年間：原告起訴日 103 年 4 月 28 日向前回溯 2 年，即 101 年 4 月 28 日以前之侵權行為損害賠償請求權已罹於專利法第 97 條之 2 年時效；然不礙原告主張民法第 179 條不當得利，返還之價額為相當

---

Charter, Art. 14, <http://www.dvdforum.org/about-charter.htm> (last visited May 1, 2018). (“Each Member of the categories as specified below shall execute a written instrument, in which such Member agrees to grant, under fair, reasonable and non-discriminatory terms and conditions, to any Members or third parties, a license of patents ...”)

<sup>157</sup> 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號判決。

於一般專利授權時之合理權利金數額。

針對 3. 不當得利之合理權利金之計算，法院以被告 92 年至 102 年各年度營業收入合計為 23,907,201,000 元；系爭產品屬被告六大產品類別中光儲存媒體產品一類；系爭產品又為光儲存媒體產品類別中 6 項產品之 1 項<sup>158</sup>；又原告主張被告侵害系爭專利 2 個請求項，惟法院認定僅侵害 1 個請求項。計算上將總營業收入 23,907,201,000 元乘以 1/6，後乘以 1/6，再乘以 1/2，得出 332,044,458 元之數額。最終法院斟酌一切可能影響之因素，認定原告得請求 10,500,000 元之合理權利金<sup>159</sup>

<sup>158</sup> 同前註，「被告公司所販售之產品有 6 大項，分別為太陽能光電發電系統、太陽能多晶矽晶片、光儲存媒體產品、太陽能導電銲帶、低溫銀膠產品、PC/BGA 專用銑刀及鑽針鍍膜產品，其中光儲存媒體產品，尚有 CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW 等 6 個產品。」

<sup>159</sup> 同前註，「是本院審酌上開估算及已可證明之侵權事實、期間，並衡量系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度，原告舉證證明損害賠償額之困難程度及本件不當得利之權利金之酌定並非基於兩造自願性協商授權之性質等一切情狀，認原告所失利益至少得請求被告公司與被告張昭焚連帶給付 10,500,000 元之合理授權金額。」

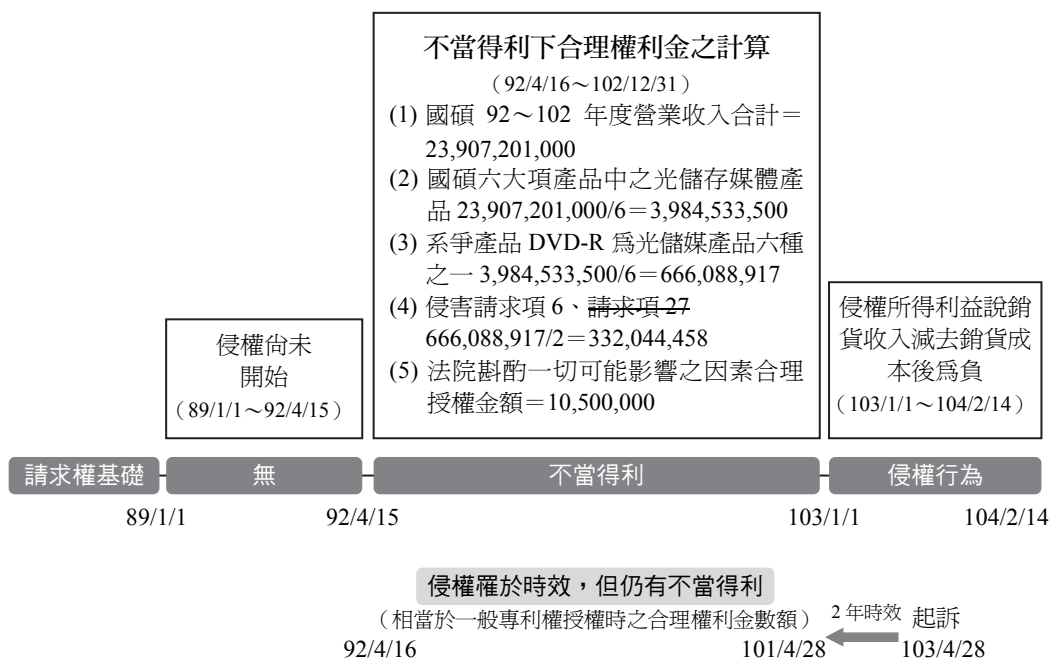


圖 5 飛利浦案原審法院之計算

資料來源：作者整理。

### 3.2 二審判決及上訴

經原被告提起上訴，智慧財產法院二審廢棄原判決，改判國碩應賠償飛利浦 1,039,500,000 元之不當得利損害賠償<sup>160</sup>。侵害判斷上認定被告侵害系爭專利請求項第 6，與前審相同。請求權基礎部分，則認因被告主觀上無侵害之故意與過失，原告依專利法第 96 條第二項所為之專利侵權損害賠償請求並無理由<sup>161</sup>。然因「國碩公司並無法律上原因而於產製系爭產品之過程中實施

<sup>160</sup> 智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號判決。

<sup>161</sup> 同前註。法院採納被告無過失之抗辯，1.於產製 DVD-R 空白光碟片過程中不清楚生產設備所含之預寫機於 lead-in 區域內係以何種編碼方式寫入資料，其係在原告於 93

請求項 6 之全部技術特徵，並於市面上銷售獲利，且未給付系爭專利之授權金予飛利浦公司，則國碩公司就系爭產品之銷售至少受有未給付系爭專利授權權利金之利益，而飛利浦公司則至少受有未收取系爭專利授權權利金之損失，揆諸前開規定，國碩公司並無法律上原因而受有利益，且與飛利浦公司所受損害間有因果關係」，故飛利浦公司仍得依民法第 179 條請求國碩公司返還不當得利，並適用 15 年之時效<sup>162</sup>。法院言明「無法律上原因實施他人專利，可能獲得相當於專利授權金之利益，應為社會通常之觀念，故飛利浦公司對國碩公司關於不當得利之請求，應以給付系爭專利之專利授權金之計算方式為適當」。

法院採納飛利浦公司提出之 2 份相關市場調查報告，報告中整理有 2003 年至 2013 年之國碩公司 DVD 光碟片產量<sup>163</sup>；並採納飛利浦公司於請求期間所公開之「DVD-R 光碟專利授權合約」，以合約中約定之每片 0.06 美元權利金作為本案之權利金比率。計算上將光碟片總產量乘上 0.06 美元授權金比率，再乘上新臺幣與美元之匯率，得出 91 年至 92 年之授權金總額 3,310,568,910 元，如下圖 6 所示。

---

年對被告在義大利之專利侵權訴訟中始知悉與系爭專利有關；2.且義大利法院採納其未侵權之抗辯，經義大利上訴法院維持，而合理信賴系爭產品未侵害系爭專利，無注意義務之違反。

<sup>162</sup> 同前註。

<sup>163</sup> 同前註，兩調查報告分別為 Fujiwara-Rothchild Ltd. 所製作之 2003 年至 2013 年之 DVD 光碟片產量之產業調查報告與 Futuresource Consulting Ltd. 所製作 2013 年之產業調查報告。

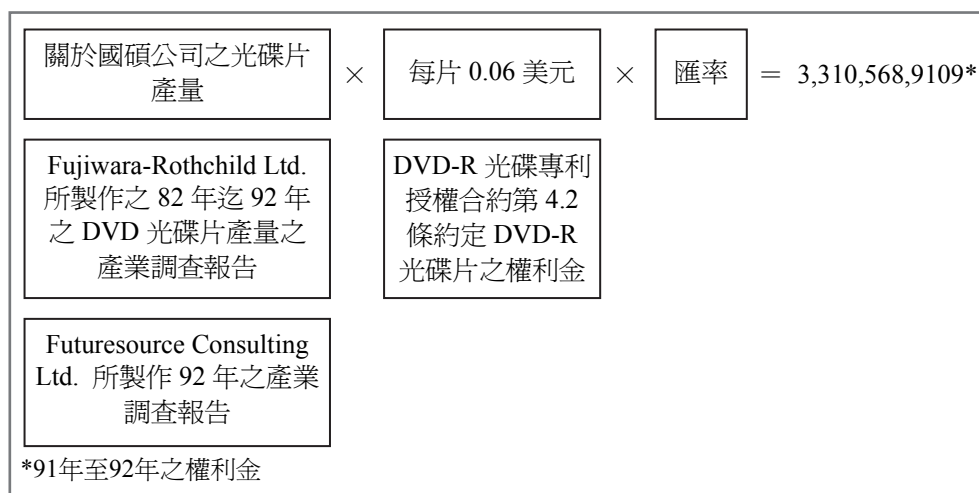


圖 6 飛利浦案二審法院之計算

資料來源：作者整理。

國碩公司抗辯該專利授權合約是針對飛利浦公司 199 件與 DVD-R 光碟片有關之各國專利，飛利浦公司主張受侵害之系爭專利合理權利金應等同於 199 件必要專利之合理權利金顯非合理，且合理權利金之計算必須考量該件專利對於系爭產品之貢獻度。然而，法院以該專利授權合約係一包裹授權專利契約、包裹授權乃專利市場之商業慣例、此種授權方式有效率且可顧及授權人與被授權人之利益、不當得利非以產品之收益作為計算標準、飛利浦公司僅請求 33 億多元中之 10 億 5 千萬元等理由，拒絕進一步考量系爭專利對系爭產品之貢獻度；取而代之的是，以整個包裹授權之授權金比率，作為侵害系爭專利之合理權利金比率，最終判決國碩公司應賠償飛利浦公司 10 億 5 千萬元。

本案業經當事人提起上訴，目前正由最高法院審理中。實務與學界均期待最高法院能對本案相關爭點作出回應，釐清不當得利返還與專利法侵權行

為損害賠償二請求權在專利侵害脈絡下之適用關係與賠償範圍<sup>164</sup>。質言之，主要爭議包含：民法上誠信原則與權利濫用可否作為專利訴訟中被控侵權人之抗辯？專利法上侵權行為損害賠償時效消滅後，專利權人得否另行主張不當得利請求權？若肯認不當得利作為補償專利權人手段之一，應如何計算相當於不當得利之合理權利金？法院是否仍應考量專利貢獻度或分配原則<sup>165</sup>？由於專利法上侵權與民法上不當得利競合之相關爭議為最近浮現的法律議題，下級審法院對於這些議題尚無定論，最高法院未來若明確表達其法律見解，將有相當大定紛止爭之作用，不僅能讓下級審法院審判上有所依循，亦能提高潛在當事人對於專利訴訟結果之可預測性。

### 3.3 判決評析與建議

回顧飛利浦公司控告國碩公司之一、二審判決，就不當得利與專利法上侵權行為競合之論理與不當得利計算之部分，容有再為討論的餘地，故以下將先討論此案請求權基礎與範圍，次分別就一、二審法院具體計算賠償數額之方法論進行分析。

#### 3.3.1 請求權基礎與範圍

##### 3.3.1.1 專利法上侵權行為與民法上不當得利之競合

一審法院認為 92 年至 102 年間之侵權行為，雖已罹於專利法第 96 條第六項 2 年之消滅時效，惟仍不礙飛利浦公司之不當得利請求權，而此專利法侵權行為與民法上不當得利間請求權之競合成為原被告雙方爭執之重要爭點，同樣的爭點也在二審時出現。

就此爭點，有論者認為專利法歷經 2 次修正專利侵權損害賠償之條文，

<sup>164</sup> See Chung-Lun Shen, *Taiwan Supreme Court to Clarify Distinction Between Patent Damages and Unjust Enrichment: Koninklijke Philips N. V. v. Gigastorage Corporation*, NAIP IP OBSERVER, No. 18 (2017), [http://en.naipo.com/Portals/0/web\\_en/Knowledge\\_Center/Feature/IPNE\\_170928\\_0701.htm](http://en.naipo.com/Portals/0/web_en/Knowledge_Center/Feature/IPNE_170928_0701.htm) (last visited Sept. 5, 2019).

<sup>165</sup> *Id.*

關於專利侵權損害賠償計算方式之規定，已納入民法「不當得利」之概念，故於專利法規定之損害賠償請求權之時效消滅後，不應允許專利權人另依請求權時效 15 年之民法不當得利請求返還<sup>166</sup>。同時，如認現行法規定之專利侵權損害賠償請求權 2 年過短，對專利權人保護不周，應考慮直接修改請求權時效之年限<sup>167</sup>。

然而，本案一、二審法院維持其一貫見解，援引最高法院 56 年台上字第 3064 號判例，並認專利法為民法之特別法，無特別排除不當得利之適用時，應回歸適用民法之規定<sup>168</sup>。如前所述，對此爭議仍有待最高法院明確釐清究竟專利法上侵權行為與民法上不當得利間請求權時效是否會相互影響，故值得持續關注。

### 3.3.1.2 不當得利所得請求之範圍

有論者認為，我國智財法院首度於智慧財產法院 99 年度民專上更（二）字第 11 號民事判決認可不當得利返還請求權作為專利侵權行為的補償手段<sup>169</sup>。此判決後，持續作成以「合理權利金」作為不當得利的計算方式的判決，不當得利返還請求權已成為專利侵權行為補償手段之一<sup>170</sup>。然而，在

<sup>166</sup> 王仁君，「專利侵權的不當得利問題」，全國律師，2015 年 7 月號，頁 66（2015）。

<sup>167</sup> 同前註。

<sup>168</sup> 參照 56 年台上字第 3064 號判例，不當得利返還請求權與損害賠償請求權，法律上之性質雖有未同，但二者訴訟上所據之事實如屬同一，則原告起訴時雖係基於侵權行為之法律關係，然在訴訟進行中於他造為時效之抗辯後，亦不妨再基於不當得利之請求權而為主張。

<sup>169</sup> 陳秉訓，「不當得利返還請求權做為專利侵權行為補償手段之緣起」，北美智權報，第 200 期（2017），[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Infringement\\_Case/IPNC\\_171213\\_0501.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_171213_0501.htm)（最後點閱時間：2018 年 5 月 1 日）。該文作者認為法院將專利權的性質從「排他權」擴張成「同意權」，進一步將「同意權」轉化成「權利金收取權」，基本上創設超越專利法的專利權類型。

<sup>170</sup> 同前註，參智慧財產法院 99 年度民專訴字第 139 號民事判決（裁判日為 2011 年 8 月 23 日）、智慧財產法院 100 年度民專訴字第 64 號民事判決（裁判日為 2012 年 1 月 13 日）、智慧財產法院 101 年度民專上字第 10 號民事判決（裁判日為 2014 年 3



計算不當得利數額的層次，究竟相當於「合理權利金」之不當得利應如何計算，其性質是否類似於專利法第 97 條第一項第三款中專利侵權損害賠償計算方法的一種，在不當得利的脈絡下作為不當得利的計算方法？又，專利侵權損害賠償下的合理權利金與不當得利下的合理權利金，在計算方法論上是否會有所不同？實不無疑問。

首先就文義而言，二審判決中對於不當得利計算方法的論述「無法律上原因實施他人專利，可能獲得相當於專利授權金之利益，應為社會通常之觀念，故飛利浦公司對國碩公司關於不當得利之請求，應以給付系爭專利之專利授權金之計算方式為當<sup>171</sup>」，可知法院把專利授權金當作不當得利的計算方式，與專利法第 97 條第一項第三款請求專利侵權損害賠償時，「依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害」之規定，似無相違，兩者皆是以「專利」本身作為標的，計算該專利所得收取之權利金（或授權金）作為返還範圍，而非以「授權契約」作為標的、以授權契約價金作為返還範圍。準此，在未經授權實施專利的不當得利返還脈絡下，法院將「合理權利金」定性為不當得利返還範圍的計算方式，可茲贊同。

再者就法院實務而言，揆諸 99 年度民專上更（二）字第 11 號民事判決，關於合理權利金作為不當得利數額計算方式論及「假設兩造於 88 年 4 月間，本於對等地位及持有對稱資訊，就系爭專利權之授權及其權利金願意進行協商，進而推估適當之合理權利金<sup>172</sup>」，充分體現美國法下「假設性協商法」的內涵。法院同時審酌「專利權人先前既有授權、授權範圍、系爭專利所餘專利期間、授權販售專利產品種類與地區、兩造競爭關係」等因素，決

---

月 28 日）、智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號民事判決（裁判日為 2016 年 3 月 29 日，105 年度民專上字第 24 號民事判決之前審）、智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決（裁判日為 2016 年 12 月 30 日，有考慮系爭專利之貢獻度）及智慧財產法院 104 年度民專上更（一）字第 9 號民事判決（裁判日為 2017 年 3 月 16 日）。

<sup>171</sup> 前揭註 160。

<sup>172</sup> 智慧財產法院 99 年度民專上更（二）字第 11 號判決。

定最終合理權利金數額<sup>173</sup>。由此可知，法院實務在不當得利下合理權利金的計算同樣是以假設性協商法為基礎，同樣輔以考量其他類似於美國法上 *Georgia-Pacific* 的因素，是以在不當得利和侵權行為兩個請求權基礎之下合理權利金計算方法論，應可並而論之。專利侵權損害賠償之合理權利金計算方式原則上均適用於不當得利之合理權利金計算，雖然兩個請求權之立法目的或有不同，合理權利金方法論理論基礎與計算原理原則不會單純因為請求權基礎不同而有所差異，在計算時兩者同樣必須考量系爭專利對於產品價值的貢獻，排除其他專利技術、非專利技術與標準化所帶來的價值，計算出實施系爭專利所須支付之合理權利金。

故本文以合理權利金方法論之理論基礎與計算原則，檢視智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號判決及其原審判決。

### 3.3.2 原審判決之計算

#### 3.3.2.1 至少應給予相當於合理權利金之損害賠償

首先，就 103 年至 104 年間之侵權行為，原審法院以飛利浦公司主張依據「侵害行為所得利益」來計算損害賠償，將系爭產品銷售扣除成本與必要費用後呈現毛損狀態，意思是飛利浦公司這段期間可得之損害賠償為零。

專利法第 97 條第一項規範 3 種計算損害賠償之方式，侵害行為所得利益以外，尚有所失利益與合理權利金。參酌美國專利法第 284 條之規定，為使專利權人受到合理的補償，法院在核定專利侵權損害賠償時，至少應給予相當於合理權利金之損害賠償<sup>174</sup>。無論採取所失利益或合理權利金的形式，或者兩者的結合，損害賠償不得低於合理權利金的數額<sup>175</sup>。是以，若依當事人之聲明及事實上之陳述，得主張其他損害賠償計算方法或請求權基礎，法院縱未主動依職權以合理權利金之計算方法計算損害賠償，訴訟審理中至少

<sup>173</sup> 同前註。

<sup>174</sup> 35 U.S.C. § 284.

<sup>175</sup> *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1544-45 (Fed. Cir. 1995); *see also DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 567 F.3d 1314, 1335 (Fed. Cir. 2009).

仍應依民事訴訟法第 199 條與第 199 條之 1 進行闡明，促使當事人另循合理權利金之計算方法計算損害賠償，或者另外主張不當得利作為請求權之基礎。

### 3.3.2.2 合理權利金之計算應有充分事證、經濟學與法律上之基礎

美國法上認為損害賠償計算的理論必須立基於堅實的經濟學與事實基礎，不能立基於推斷或臆測<sup>176</sup>。合理權利金數額的決定是一個事實上的爭點，美國聯邦巡迴上訴法院意識到任何的合理權利金分析必然會存在推估與不確定的因素<sup>177</sup>，且有 1 種以上決定合理權利金的方法，訴訟當事人與法院歷來運用過許多不同的分析方法，法院應採納與個案專利發明及市場相關、且有堅實經濟分析基礎的計算方法，並拒絕接受無憑無據的計算<sup>178</sup>。以假設性協商法計算合理權利金時，美國聯邦巡迴上訴法院進一步闡示法院未將 Georgia-Pacific 的 15 個因素變成計算權利金的測試法則；反之，認為只有受到可信經濟學分析所支持的那些因素才會被採納<sup>179</sup>，可知美國法院相當注重損害賠償計算的經濟學基礎，以及個案事實是否能充分支持損害賠償的分析。

本案中原審法院計算不當得利相當合理權利金的論理，非無可議之處。首先，判決中言明專利權人得請求返還之價額相當於一般 s 專利權授權時之合理權利金數額，明確採取合理權利金作為不當得利的計算方法，並以國碩公司 10 年間的營業收入為計算的起始點，向下縮減。然而，法院後續的計算方法卻是建立在許多可疑的假設之上，假設國碩公司 6 大產品種類在 10 年間每種類對每年的營收貢獻比例相同（光儲存媒體產品占 6 分之 1）、假設光

<sup>176</sup> Wordtech Sys., Inc. v. Integrated Networks Solutions, Inc., 609 F.3d 1308, 1319-22 (Fed. Cir. 2010).

<sup>177</sup> Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc. 580 F.3d 1301, 1325 (Fed. Cir. 2009).

<sup>178</sup> See Richard L. Stroup, Cecilia Sanabria, Kelly C. Lu & Daniel G. Chung, *Patentee's Monetary Recovery from an Infringer—A Revisit*, 98 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 727, 766 (2016).

<sup>179</sup> Energy Transp. Group v. William Demant Holding A/S, 697 F.3d 1342, 1357 (Fed. Cir. 2012).

儲存媒體產品下 6 項產品每項對每年的營收貢獻相同（DVD-R 占 6 分之 1）。此二假設並無任何事實或證據上的支持，例如 CD-R 的營收是否與 DVD-R 相同即非無疑問，如此等同視之稍嫌速斷。

再者，其中最令人費解的是以此計算出侵權產品 DVD-R 的營收後，法院將此營收除以 2，其論理大致為飛利浦公司該案中主張侵害系爭專利 2 個請求權項，然而，侵害認定僅侵害其 1 請求權項，故將營收除以 2 得出 332,044,458 的金額。此一計算方法經濟學上意義代表著 DVD-R 營業收入的價值全然來自系爭專利 2 個權利項的貢獻，一來忽略其他專利對於侵權產品價值的貢獻，不符合專利貢獻度的分配原則；二來全然因為原告主張侵害的系爭專利兩個請求權項僅侵害其一而除以 2，實無任何經濟學上與法律上之基礎與依據。

縱是如此，法院似有意識到系爭專利技術對 DVD-R 銷售金額之貢獻度並非全部，隨後即言明專利侵權損害數額「係一衡平概念，授權法院於具體個案中，斟酌一切可能影響之因素綜合判斷」。法院並「審酌上開估算及已可證明之侵權事實、期間，並衡量系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度，原告舉證證明損害賠償額之困難程度及本件不當得利之權利金之酌定並非基於兩造自願性協商授權之性質等一切情狀」，判決合理授權金額為 10,500,000 元。法院將前一步驟計算出之 332,044,458 元縮減約 30 倍至 10,500,000 元，或許隱含著專利貢獻度與分配原則的意義在內，惟其中並無任何經濟學上或個案事實基礎的支持，僅抽象地論述綜合考量一切情狀，究竟如何得出最終數額則不得而知，甚為可惜。

合理權利金的計算對雙方當事人與法院而言確實非屬易事，而原審法院最終有意識到專利貢獻度分配的重要性，實值得肯定。法院對於損害賠償之計算自得納入衡平的考量，亦得一併審酌類似美國法上 Georgia-Pacific 的因素；然而，不代表法院可以在沒有充分經濟學基礎與事實基礎支持下，逕以衡平原則與綜合判斷給定損害賠償的數額，否則將淪為推斷與臆測。

### 3.3.3 二審判決之計算

#### 3.3.3.1 可比較授權在合理權利金計算上的應用

計算合理權利金數額時，若存在已建立的授權或可比較的授權，將是非常值得參考的計算基礎。其經濟學上的理由在於，可比較授權中的授權金相當於市場上對於授權技術的估值，若其他數個有充分締約經驗的實施者均自願接受這個權利金數額，進行多次授權，意味著該權利金數額通過現實市場機制的檢驗，可推論其數額為合理<sup>180</sup>；反之，若沒有任何實施者願意接受該可比較授權的權利金數額，則該權利金數額的合理性將受到嚴重挑戰，此時不宜將該權利金數額作為授權技術的合理價值<sup>181</sup>。

美國長久以來認為可比較授權是計算專利損害賠償普遍可信賴的方法之一<sup>182</sup>。Georgia-Pacific 的第 1 個與第 2 個因素，即是將已建立的授權與可比較的授權作為重要的參考指標，且在本文前半部分所討論 FRAND 權利金計算的比較研究中，有美國法院在 *Ericsson* 案認為可以先前授權契約作為計算的始點，並在 *CSIRO* 案認為可以可比較授權作為計算的基礎；同樣地，英國法院在 *Unwired Planet* 案也是以可比較授權作為參考的依據<sup>183</sup>。

申言之，美國實務上所謂的可比較授權係指可以與訴訟中之系爭專利加以比較的授權前例，不論是「系爭專利的授權前例」或「相類似專利的授權前例」，只要有可加以比較之證據，即具有證據能力，而為可比較授

<sup>180</sup> See Sidak, *supra* note 1, at 1826-27.

<sup>181</sup> See *id.*

<sup>182</sup> See, e.g., *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1325 (Fed. Cir. 2009).

<sup>183</sup> 另在 *Apple v. Motorola* 一案中，聯邦巡迴上訴法院確立同樣的原則亦適用於 FRAND 條件下標準必要專利侵權損害賠償的計算，並強調如果能夠藉由分析現實世界的授權契約，就可不必對當事人在假設性協商時所會達成的條件進行猜測。法院在該案中更進一步闡述以可比較授權作為計算 FRAND 權利金的基礎普遍可以信賴，因為相似地位的當事人（實施者）所支付的權利金，本質上反映在假設性協商時點的市場狀況，包含其他難以估值的因素，如可取得不侵權之替代技術的成本。See *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1325-26.

權<sup>184</sup>。且此可比較授權的概念及其運用，在我國實務上亦不乏應用之實例<sup>185</sup>。本案中二審法院採納飛利浦公司於請求期間內所公開包含系爭專利在內之空白「DVD-R 光碟專利授權契約」，並以其中第 4.2 條款所約定之「DVD-R 光碟片權利金為每片 0.06 美元」作為計算合理權利金之依據，似非無據。蓋若市場上其他與國碩公司地位相似之實施者，自願以每片 0.06 美元之條件與飛利浦公司締結專利授權契約，且該授權契約中授權之專利技術包含本案之系爭專利在內，則可傾向認定該專利授權契約為本案中可比較的授權契約。可比較授權中「權利金每片 0.06 美元」，反映出飛利浦公司 199 件各國與 DVD-R 光碟相關的專利的市場價值總和，是當事人與法院計算系爭專利合理權利金時相當值得參考的起始點。

### 3.3.3.2 應進一步分配系爭專利對包裹授權價值的貢獻

二審法院拒絕在本案中進行專利貢獻度或分配原則的分析，將可比較授權之授權金當作計算的終結點，是以將 10 年來國碩公司 DVD-R 光碟片的產量直接乘上每片 0.06 美元的權利金，而得出最終 33 億多的合理權利金。法院拒絕考量專利貢獻度的論理大致為<sup>186</sup>：1.飛利浦公司的授權契約為一包裹授權專利契約，合約中載明於任何國家所銷售或處分之任一 DVD-R 光碟片如有使用到任一被授權專利，就應支付權利金每片 0.06 美元；2.包裹授權為專利市場之商業慣例，可顧及授權雙方之利益與效率；3.本件係請求返還不當得利致他人減少收取之專利授權金，非以產品之收益作為計算標準，故應與貢獻度無涉。然而，本文認為，以可比較授權方式計算合理權利金時，仍

<sup>184</sup> 吳靜怡，「美國專利侵權合理權利金之計算方式及發展趨勢」，劉尚志、陳在方編，台灣科技產業美國專利訴訟 30 年之回顧，頁 285（2017）。

<sup>185</sup> 其中智慧財產法院 102 年度民專上字第 52 號判決（裁判日為 2014 年 4 月 11 日）、智慧財產法院 101 年度民專上字第 50 號判決（裁判日為 2014 年 2 月 27 日）、智慧財產法院 101 年度民專上字第 41 號判決（裁判日為 2013 年 12 月 26 日），即屬適例。參吳靜怡，「美國專利侵權合理權利金之計算方式及發展趨勢」，科技法學評論，第 13 卷第 2 期，頁 244-259（2016）。

<sup>186</sup> 前揭註 160。

然應考量「系爭專利對於產品價值的貢獻度」與「系爭專利對於包裹授權價值的貢獻度」。

首先，可比較授權的權利金是用來協助判斷授權中所有專利技術的市場價值總合，意即作為判斷「專利價值」的參考基礎，其他與合理權利金或專利技術價值判斷無關之條款，不應對他案中計算合理權利金產生拘束效果。本案中由於飛利浦公司與國碩公司並未締結系爭包裹授權專利契約，系爭包裹授權中關於「使用到任一被授權專利即應支付每片 0.06 美元之授權金」之條款，對於國碩公司或法院就系爭專利合理權利金之計算應無任何事實上或法律上拘束力。

其次，包裹授權是否為商業上慣例，是否會對授權雙方帶來效率，並非計算合理權利金時應考量之重點。「包裹授權為商業上慣例且會帶來效率」或許可作為競爭法下以合理原則判斷包裹授權是否違反競爭法的正當化基礎<sup>187</sup>；然而，與專利侵權與不當得利之合理權利金計算中應考量「系爭專利對於產品價值之貢獻比例」與「系爭專利對於授權包裹價值之貢獻比例」，並無任何關連性。誠如二審判決中所言，「無法律上原因實施他人專利，可能獲得相當於專利授權金之利益，應為社會通常之觀念，故飛利浦公司對國碩公司關於不當得利之請求，應以給付系爭專利之專利授權金之計算方式為當<sup>188</sup>」，應以「系爭專利之專利授權金」為不當得利返還之範圍，排除其他未被證明侵害之專利技術或非專利技術之價值。倘若逕以包裹授權所有專利技術之權利金總價值作為侵害任何一個專利應返還之合理權利金，無疑是變相鼓勵專利權人盡量擴充其授權之包裹、增益其授權包裹之總價值，以期在未來訴訟中獲得與實際受侵害專利價值無關之回報，對於包裹授權之專利權人而言何嘗不是另外一種不當得利。

第三，原告得請求返還者乃不當得利致其減少收取之「系爭專利」專利

<sup>187</sup> 參王立達、鄭卉晴，「智慧財產權人擴張權利金收取標的之研究——以美國競爭規範之區別處理為中心」，公平交易季刊，第 19 卷第 3 期，頁 33-80（2011）。

<sup>188</sup> 前揭註 160。

授權金，不應擴及包裹授權中與其他專利技術價值相當的專利授權金。論者有謂在現今科技發展下專利複合的侵權行為損害賠償中，若不考量個別專利價值的分攤，將使專利權人就個別專利侵權的損害賠償主張不當擴及於其他專利或技術貢獻所生的市場經濟利益，容易產生超額補償的危險，更可能排擠複合專利下的其他專利權人，減損累積創新的誘因<sup>189</sup>。本文認為在不當得利請求權下，相當於專利合理權利金的範圍應限縮於個別專利的合理權利金，同樣地有分配法則的適用，不宜使不當得利的範圍不當擴張於個別專利以外的其他專利或技術貢獻的價值，以杜超額補償的危險。本案中包裹授權的每片 0.06 美元權利金為 199 件專利技術價值之總和，不當得利的計算上必須進一步考量系爭專利價值的分配。是以，無論係以「可比較授權」、「由上而下法」或「產品之收益作為計算標準」方法，均與專利貢獻度有關，非如法院所言「本件係請求返還不當得利致他人減少收取之專利授權金，非以產品之收益作為計算標準，故應與貢獻度無涉。」

再者，參酌各國之案例，與本案相當類似的 *Ericsson* 案為標準必要專利侵權訴訟，即以可比較授權作為計算 FRAND 權利金之始點。該可比較授權為 *Ericsson* 之 802.11n (Wi-Fi) 標準必要專利組合，性質上亦屬包裹授權，並有對 3 個系爭專利進行貢獻度之分配<sup>190</sup>。*Ericsson* 的專家證人運用 *Ericsson* 與其他實施者訂定之「*Ericsson* 的 802.11n 標準必要專利組合」的授權契約作為該案中可比較授權契約<sup>191</sup>，該授權契約中的專利組合的價值為每件 0.5 美元<sup>192</sup>，專利組合中包含 3 個系爭專利。陪審團認定被告 *D-Link* 等侵害原告 3 個系爭專利，每個系爭專利的價值為 0.05 美元，最終判決 *D-Link* 應給付給 *Ericsson* 之 FRAND 權利金為每個最後成品（路由器或筆電）0.15 美元之合理權利金<sup>193</sup>。一審法院在後續的裁定中指出，*Ericsson* 的可比較授

<sup>189</sup> 沈宗倫，前揭註 2，頁 21-22。

<sup>190</sup> *Ericsson Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, 2013 WL 4046225, at 15-16 (E.D. Tex. 2013).

<sup>191</sup> *Id.*

<sup>192</sup> *Id.* at 24.

<sup>193</sup> *Id.* at 23.



權分析作了兩個不同層次的分配：第一個層次，考量 Ericsson 所有的 802.11n 標準專利組合對於產品收益的價值貢獻；第二個層次，分配 Ericsson 之 802.11n 標準專利組合的收益，排除非系爭三個專利貢獻價值的部分，結合這兩個分配層次，得出系爭 3 個專利對於「最後成品的貢獻價值」，因此無違整體市場價值法則<sup>194</sup>。聯邦巡迴上訴法院同樣認為 Ericsson 之專家證人並未違反 *Garretson* 案之分配原則，亦未違反「容許關連性證據之價值」與「偏見誤導性證據」之權衡<sup>195</sup>。

該案同屬關於包裹授權之爭議，故其有關 FRAND 權利金之可比較授權計算方法論，值得我國法院借鏡，尤其是在第二個層次「排除專利組合授權契約中與系爭專利技術無關之價值」，分配出系爭專利對專利組合權利金的貢獻部分，其結果同時是系爭專利對於整個產品價值的貢獻部分。Ericsson 之專利組合授權契約雖係以整個專利組合進行包裹式的授權，非謂於計算時可逕以整個專利組合包裹的價值作為合理權利金，而須進一步分配出系爭專利的價值。兩個案件之分配比較，即下圖 7 所示。

---

<sup>194</sup> *Id.* at 15-16.

<sup>195</sup> *Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, 773 F.3d 1201, 1227. 另參吳靜怡，前揭註 184，頁 296。

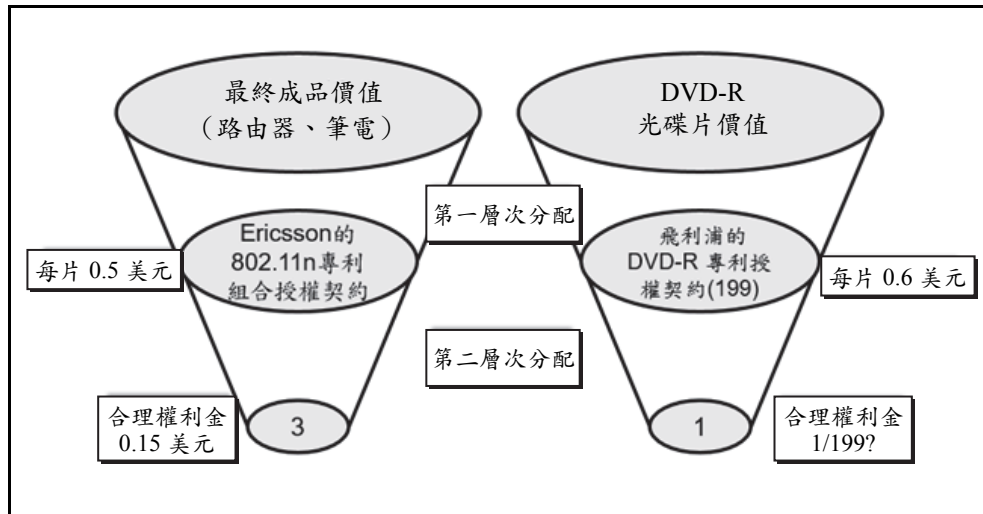


圖 7 *Ericsson* 案與飛利浦 *DVD-R* 案專利貢獻度分配

資料來源：作者整理。

### 3.3.3.3 專利貢獻度的分配方法

最終的問題是，究竟該如何分配系爭專利在可比較授權中所貢獻的價值。實務界對於我國智慧財產法院專利貢獻度相關判決的觀察指出，目前法院可接受的計算方式包含專利地圖分析、價差、同業利潤率及被告之毛利率差距、專利數比例、專利元件成本，與法院綜合斟酌合理因素做出判斷等<sup>196</sup>。

觀諸美國法院 *Ericsson* 案中係由 *Ericsson* 之專家證人提供證詞，分析 3 個系爭專利技術的價值各為每件 0.05 美元，共為每件 0.15 美元，並為陪審團所接受。美國最新作成之 *TCL* 案，法院在計算專利權人 *Ericsson* 的標準必要專利分別對於 2G、3G、4G 標準的貢獻度時，採用專利家族數目的比例來計

<sup>196</sup> 莊郁沁、曾鈺璿，「專利貢獻度之判斷與計算標準——我國專利侵權判決分析」，全國律師，2017 年 10 月號，頁 54-56 (2017)。

算。Ericsson 對 2G 標準的貢獻度 12/365，對 3G 標準的貢獻度 19.65/953 (24.65/953)，對 4G 標準的貢獻度為 69.88/1481 (111.51/1481)<sup>197</sup>。日本法院在 *Apple* 案中，法院計算一系爭專利對於整個 UMTS 標準的貢獻比例，則採用專利個數比例的方式，即系爭專利為標準中 529 個標準必要專利的其中一個，貢獻比例為 1/529<sup>198</sup>。

個案中系爭專利對於可比較授權的價值貢獻、對於整個標準的貢獻，抑或是對於整個產品價值的貢獻，為訴訟雙方當事人攻擊防禦的重點，兩造有相當空間可以各自為有利的主張，提出方法論供法院判斷<sup>199</sup>。若雙方均未提出能說服法院之貢獻度計算方法，本文認為參酌前開各國以專利個數或者專利家族個數比例進行貢獻度的分配，不失為一決定貢獻度之合理方法。

## 4. 結論

標準必要專利 FRAND 權利金的計算，向來是困擾著產業界與司法實務界的難題。法律層面涉及專利法與競爭法如何看待 FRAND 承諾與 FRAND 權利金，事實層面關乎事實的舉證及支持計算方法論的經濟學原理原則。個案中標準必要專利 FRAND 權利金的計算，不僅試煉著兩造律師與專家證人的法律與經濟專業能力，更考驗著法官如何從兩造所提出之計算方法論中去蕪存菁，作成最後的決定。當授權雙方對於 FRAND 權利金數額有爭執時多訴請法院定紛止爭，法官所承擔者乃使個案中最後決定的 FRAND 權利金數額合理與充分地反映系爭專利的價值，同時須避免計算中存在權利金堆疊與專利箝制的風險。

本文由案例整理汲取各國法院計算 FRAND 權利金之方法論與經驗，作為我國實務界之借鏡。是以比較與統整出各國法院在計算 FRAND 權利金時

<sup>197</sup> TCL 與 Ericsson 雙方對於 Ericsson 於 3G 與 4G 標準所有之標準必要專利家族數目有所爭執，故法院分別計算之。

<sup>198</sup> 知財高裁 2014 年（平成 26 年）5 月 16 日判決・平成 25 年（ネ）第 10043 號。

<sup>199</sup> 參莊郁沁、曾鈺珺，前揭註 196，頁 54-56。

所依循之基本假設上位原則與具體計算方法論。結論上，假設性協商原則、Georgia-Pacific 因素，仍為大多數法院計算之前提假設，或可作為上位原則參考；而在具體方法論上，以「由上而下法」與「可比較授權」兩者蔚為主流，法院與當事人應視個案事證蒐集之情形，至少採用其中一種計算方法，甚至兩者均採進行交叉檢驗。美國法上認為 FRAND 權利金為一合理範圍，與英國判決闡述 FRAND 權利金為唯一數額不同，因此法院最終仍須在一定合理範圍內做出具體權利金數額之決定。

回歸我國相關案例之發展，縱當事人有作成 FRAND 授權之承諾，目前未見法院判決書中有具體以標準必要專利或 FRAND 權利金等字詞，我國法院仍以一般專利侵權損害賠償計算方法論，或晚近以不當得利作為請求權基礎計算相當於合理權利金之授權金為裁判。本文認為專利法上損害賠償之合理權利金計算方法與民法不當得利下相當於合理權利金之授權金二者在計算上並無二致，仍係以假設性協商為前提假設。「由上而下法」與「可比較授權」兩種方法論可為我國實務之借鏡，惟無論何種計算方法均應考量系爭專利對於產品價值之貢獻，必須進一步進行分配，否則將致使最終判決之權利金數額不合理之結果，有過度填補專利權人之疑慮，甚至招致權利金堆疊與專利箝制的風險，不可不慎。

## 參考文獻

### 中文書籍

經濟部智慧財產局，《通訊標準專利訴訟教戰手冊進階版》，經濟部智慧財產局，臺北（2015）。

### 中文期刊

王仁君，〈專利侵權的不當得利問題〉，《全國律師》，2015年7月號，頁64-75，2015年7月。

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》，第275期，頁87-110，2018年4月。

王立達、鄭卉晴，〈智慧財產權人擴張權利金收取標的之研究——以美國競爭規範之區別處理為中心〉，《公平交易季刊》，第19卷第3期，頁33-80，2011年11月。

沈宗倫，〈標準必要專利之法定授權與專利權濫用——以誠實信用為中心〉，《政大法學評論》，第149期，頁1-83，2017年6月。

吳靜怡，〈美國專利侵權合理權利金之計算方式及發展趨勢〉，《科技法學評論》，第13卷第2期，頁187-264，2016年12月。

李素華，〈技術標準制定之競爭法規範與調和〉，《東吳法律學報》，第15卷第1期，頁117-178，2003年8月。

莊郁沁、曾鈺琄，〈專利貢獻度之判斷與計算標準——我國專利侵權判決分析〉，《全國律師》，2017年10月號，頁38-56，2017年10月。

楊宏暉，〈標準關鍵專利之濫用與限制競爭〉，《公平交易季刊》，第23卷第4期，頁35-86，2015年10月。

鈴木將文著，陳皓芸譯，〈日本專利侵權訴訟的最新動態〉，《成大法學》，第29期，頁113-170，2015年6月。

## 中文論文集

吳靜怡，〈美國專利侵權合理權利金之計算方式及發展趨勢〉，劉尚志、陳在方編，《台灣科技產業美國專利訴訟 30 年之回顧》，頁 253-327，元照出版，臺北（2017）。

## 其他中文參考文獻

陳秉訓，〈不當得利返還請求權做為專利侵權行為補償手段之緣起〉，《北美智權報》，第 200 期（2017），[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Infringement\\_Case/IPNC\\_171213\\_0501.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_171213_0501.htm)（最後點閱時間：2018 年 5 月 1 日）。

## 日文期刊

上池睦、小林和人、平塚三好，〈FRAND をめぐる裁判例にみる標準規格必須特許の実施料算定方法に関する研究〉，《パテント》，第 68 卷第 10 期，119-133，2015 年 10 月。

## 英文期刊

- Asay, Clark D., *The Informational Value of Patents*, 31 BERKELEY TECH. L.J. 259 (2016).
- Contreras, Jorge L., *Patent Pledges*, 47 ARIZ. ST. L.J. 543 (2015).
- Contreras, Jorge L., *A Market Reliance Theory for FRAND Commitments and Other Patent Pledges*, 2015 UTAH L. REV. 479 (2015).
- Golden, John M., *Principles for Patent Remedies*, 88 TEX. L. REV. 505 (2010).
- Kesan, Jay P. & Carol M. Hayes, *FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments*, 89 IND. L.J. 231 (2014).
- Lemley, Mark A. & Carl Shapiro, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, 28 BERKELEY TECH. L.J. 1135 (2013).
- Li, Benjamin C., *The Global Convergence of FRAND Licensing Practices: Towards "Interoperable" Legal Standards*, 31 BERKELEY TECH. L.J. 429 (2016).

- Li, Richard & Richard Li-Dar Wang, *Reforming and Specifying Intellectual Property Rights Policies of Standard-Setting Organizations: Towards Fair and Efficient Patent Licensing and Dispute Resolution*, 2017 U. ILL. J.L. TECH. & POL'Y 1 (2017).
- Sidak, J. Gregory, *Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses After Ericsson V. D-Link*, 2016 U. ILL. L. REV. 1809 (2016).
- Siebrasse, Norman V. & Thomas F. Cotter., *The Value of the Standard*, 101 MINN. L. REV. 1159 (2017).
- Stroup, Richard L., Cecilia Sanabria, Kelly C. Lu. & Daniel G. Chung, *Patentee's Monetary Recovery from an Infringer—A Revisit*, 98 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 727 (2016).

### 其他英文參考文獻

- Abe, Takanori, *IP High Court Rules in Apple v. Samsung FRAND Case*, WWW. MANAGINGIP.COM SEPTEMBER 2014, at 1 (2014), <http://www.abe-law.com/wp/wp-content/uploads/2014/08/140819MIParticle.pdf> (last visited sept. 5, 2019)
- Shapiro, Carl, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting*, in 1 INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY 119 (Adam B. Jaffe, Josh Lerner & Scott Stern eds., 2000), <http://www.nber.org/chapters/c10778.pdf> (last visited Sept. 5, 2019).
- Shen, Chung-Lun, *Taiwan Supreme Court to Clarify Distinction Between Patent Damages and Unjust Enrichment: Koninklijke Philips N. V. v. Gigastorage Corporation*, NAIP IP OBSERVER, No. 18 (2017), [http://en.naipo.com/Portals/0/web\\_en/Knowledge\\_Center/Feature/IPNE\\_170928\\_0701.htm](http://en.naipo.com/Portals/0/web_en/Knowledge_Center/Feature/IPNE_170928_0701.htm) (last visited Sept. 5, 2019).
- Communication from the Commission to the European Parliament, Setting out the EU Approach to Standard Essential Patents*, COM (2017) 712 final (Nov. 29, 2017).
- ETSI Rules of Procedures, Annex 6: ETSI Intellectual Property Rights Policy (2017), <http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf> (last visited May 1, 2018).
- IEEE-SA Standards Board Bylaws (2017), [https://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sb\\_bylaws.pdf](https://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sb_bylaws.pdf) (last visited May 1, 2018).
- The DVD Forum Charter, <http://www.dvdforum.org/about-charter.htm> (last visited May 1, 2018).