



美國司法部（United States Department of Justice）、美國專利商標局（The United States Patent and Trademark Office）、美國國家標準與技術研究院（National Institute of Standards and Technology）於2021年12月6日共同發布「修改『標準必要專利』授權協議及司法救濟方法之政策宣言草案」（Draft Policy Statement On Licensing Negotiations And Remedies For Standards-Essential Patents Subject To Voluntary FRAND Commitments，下稱2021政策宣言草案），並徵集公眾意見，截止時間為2022年2月4日。2021政策宣言草案係在回應2021年7月9日「促進美國經濟體競爭性行政命令」（Executive Order on Promoting Competition in the American Economy）關於檢討2019年「有關『標準必要專利』司法救濟方法之政策宣言」（Policy Statement On Remedies For Standards-Essential Patents Subject To Voluntary FRAND Commitments，下稱2019政策宣言）之要求。

2021政策宣言草案揭示了兩大重點：

### （一）改變SEP被侵害時，對禁制令（injunction）之核發態度

2021政策宣言草案對於「SEP被侵害時，是否核發禁制令」一事，擬回歸適用聯邦最高法院自eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)案以來，就禁制令之核發所設立之原則—（1）原告（專利權人）會因專利侵權而遭受無法填補（irreparable）的損害；（2）目前法律上之其他救濟方法，是不足以賠償專利權人所受的損害；（3）衡量專利權人及被授權人可能遭遇之困難，足認有必要進行衡平法上的救濟；（4）核發禁制令不會傷害到任何公共利益。

### （二）揭示何謂符合「誠信原則」（good-faith）授權協議的指導原則

#### （1）雙方應以合宜態度推進授權協議：

以SEP專利權人而言，其應向潛在被授權人告知可能侵害該SEP的行為態樣；其並以「公平、合理及無歧視」（fair, reasonable, and non-discriminatory, FRAND）原則進行授權。

以SEP被授權人而言，其應於知悉以上資訊後，於商業上得被認為合理的時間內，以合宜態度推進該協議，或逕自接受該授權協議，或拒絕原要約而反向提出一合於FRAND原則之新要約（counteroffer）。其他合宜態度例如：就SEP專利權人提出進一步探詢（例如：詢問該SEP目前之專利有效性及有無侵權情形）或請求提供更具體的資訊，或建議目前雙方所遇到的授權上爭議可透過公正第三方解決。

茲有附言者，SEP專利權人在收到以上回應後，亦應「於合理的時間以合宜態度」推進授權協議，例如接受被授權人反向提出之新要約，或為使原授權協議較可被接受，再行提出一合於FRAND原則之授權條款，或回應被授權人想得知更多資訊之請求，或亦提出「可透過公正第三方解決雙方所遇到之授權紛爭」的方案等。

#### （2）雙方應合宜妥善解決紛爭：

如雙方因授權而生紛爭，建議尋求替代爭議解決方式（alternative dispute resolution）；如仍欲透過司法解決，建議雙方就管轄法院達成合意，而非單方面擇定法院而提起訴訟。

此次徵求公眾意見的主要議題如下：

- （1）2021政策宣言草案是否較可適當平衡SEP專利權人及被授權人之利益？
- （2）「可申請核發禁制令」一事是否為SEP專利權人願意遵守FRAND原則的重要因素？
- （3）如何提升SEP授權協議之效率及透明度？
- （4）2021政策宣言草案所揭示對於SEP授權時之「誠信原則」之指導原則，可否為SEP授權協議建構良好架構？
- （5）是否有潛在SEP被授權人願意及不願意接受FRAND授權協議之情形？
- （6）有關單位是否曾經或應就SEP授權協議提供其他參考資訊？

## 相關連結

- [Draft Policy Statement On Licensing Negotiations And Remedies For Standards-Essential Patents Subject To Voluntary F/Rand Commitments](#)
- [InterDigital對聯想在英國高等法院提起4G標準專利之侵權訴訟](#)
- [英國最高法院Unwired Planet v Huawei案認定英國法院有權決定FRAND全球專利組合授權條款](#)
- [美國德州東區地方法院對Ericsson v. Samsung案發布反禁訴令，禁止援引中國法院禁訴令干擾美國法院對SEP管轄權](#)

## 韓佳盈

副法律研究員 編譯整理

上稿時間：2022年03月

### 資料來源：

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE [USDOJ], *Draft Policy Statement On Licensing Negotiations And Remedies For Standards-Essential Patents Subject To Voluntary F/Rand Commitments* (2021), <https://www.justice.gov/atr/page/file/1453471/download> (last visited Dec. 30, 2021).

### 延伸閱讀：

方玟蓁，〈InterDigital對聯想在英國高等法院提起4G標準專利之侵權訴訟〉，資策會科技法律研究所，<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?tp=1&i=0&d=8323&no=64>（最後瀏覽日：2022/01/05）。

許祐寧，〈英國最高法院Unwired Planet v Huawei案認定英國法院有權決定FRAND全球專利組合授權條款〉，資策會科技法律研究所，<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?tp=1&d=8577&no=64>（最後瀏覽日：2022/01/05）。

許祐寧，〈美國德州東區地方法院對Ericsson v. Samsung案發布反禁訴令，禁止援引中國法院禁訴令干擾美國法院對SEP管轄權〉，資策會科技法律研究所，<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?tp=1&d=8634&no=64>（最後瀏覽日：2022/01/05）。

### 文章標籤

SEP

標準必要專利

FRAND

### 科法觀點

高通勝訴 資策會科法所長期追蹤反托拉斯實務發展

推薦文章