美國修正標準必要專利政策宣言 禁制令核發將限縮

(中央社訊息服務20220112 18:26:47)

「標準必要專利」（standard essential patent, SEP）議題隨著近年全球技術之規格化，尤因資通訊產業之高速發展而備受討論。美國的司法部、專利商標局、國家標準與技術研究院於2021年12月6日共同頒布「修改標準必要專利的授權協議及專利權人之受損害賠償政策宣言草案」（2021政策宣言草案），擬修正2019年公告的政策宣言，並將徵集公眾意見至2022年2月。財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（資策會科法所）副法律研究員韓佳盈指出，臺灣在國際資通訊產業發展上，向來佔有一席之地，且近年在晶片研發上之實力不容小覷，勢必將帶動關於標準規格產品之生產，我國廠商應留意此草案動態。

美國司法部、專利商標局、國家標準與技術研究院共同頒布「2021政策宣言草案」，未來對於禁制令之核發將較為限縮。

韓佳盈進一步說明，美國2021政策宣言草案對SEP被侵害時，禁制令（injunction）之核發，將回歸適用最高法院一貫以來較為審慎之態度。評估內容包含：原告（專利權人）會因專利侵權而遭受不可彌補（irreparable）的損害；該損害於目前法律上得援引之其他損害賠償辦法，是不足以彌補請求權人所受的損害時；衡量專利權人及被授權人之利益；核發禁制令不會傷害到任何公共利益。

2021政策宣言草案並揭示何謂符合「誠信原則」授權協議的指導原則—SEP專利權人：應向潛在的被授權人告知其認為可能侵害該SEP的行為態樣，並遵守「公平、合理及無歧視」（FRAND）原則進行授權；且無論是SEP授權人或被授權人，均應於合理的時間內以合宜態度推進該協議，或使協調後之另一協議可順利達成合意。

美國最高法院就「禁制令之可被核發」之一貫標準，於2021政策宣言草案將回歸適用。

韓佳盈表示，資通訊及其他科技產品，往往涉及許多SEP之組合，我國於應用產業技術過程中，可能造成侵害SEP之情形；且本土廠商及銷售上，亦常及於美國市場，因此美國關於禁制令之核發與否，對臺灣企業有重大意義。我國近年關於SEP最有名的案例為美商高通公司（Qualcomm）濫用市場地位，不合於FRAND原則而進行SEP授權或拒絕授權；此案於2017年經公平交易委員會裁處新台幣234億元，由此知SEP之重要性。

資策會科法所長期掌握國際SEP議題脈動，研究議題包含布局、侵權訴訟，以及全球授權模式的改革浪潮等，也將持續追蹤2021政策宣言草案成為正式的政策宣言後，對美國乃至全球競爭市場之影響，以助我國企業競逐國際市場。

上稿時間： 2022年01月12日

新聞來源： https://www.cna.com.tw/Postwrite/Chi/308292

文章標籤