

歐盟標準必要專利立法提案簡介

2024 年 4 月 17 日

一 前言

專利為研發成果提供獎勵，並促進知識轉移，而標準則確保技術之快速傳播，及產品間之共通性。許多標準係基於受專利保護之技術所組成，例如 5G、WiFi 等通訊技術、聲音及影像訊號之壓縮和解壓縮技術(如 MPEG、HEVC)、資料儲存和交換技術(如 CD 和 DVD)、圖片格式(如 JPEG)等，相關技術所衍生之專利以標準必要專利(standard essential patent, 下稱 SEP)稱之，以行動通訊產業為例，該產業高度依賴通訊標準而發展，且該等標準主要係由受專利保護之技術所組成，如 2G (GSM)、3G (UMTS)、4G (LTE)、5G 及 WiFi 等，另相關通訊標準也對物聯網等領域之發展至關重要，鑑於專利與技術標準之緊密聯結，穩定的授權環境對於推廣標準、推動創新、確保發明者獲得報酬、及 SEP 使用者付出合理成本等至關重要¹。

二 立法背景

為使 SEP 之所有者和實施者可在歐盟進行創新、製造及販售相關產品，以及確保包括中小企業和消費者在內之終端用戶，以合理

¹ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_2457

的價格從基於最新標準化技術之產品中受益，並充分獎勵基礎創
新，歐盟執委會於 2023 年 4 月公布標準必要專利立法提案²，盼
透過推動註冊制度、提升透明化、協助微型及中小企業、建置管
理 SEP 之能力中心等方式，落實公平、合理和非歧視(FRAND)之
專利授權環境，以鼓勵歐洲企業參與標準制定過程，並廣泛實施
相關標準化技術。

三 法規要點

(一)適用範圍：

- 1 法規生效後適用由標準發展組織 (standard development organization) 公布之標準必要專利(SEP)，且該專利之所有人已承諾依據公平、合理及非歧視(FRAND)之方式授權該專利。
- 2 法規生效前之 SEP，倘專利所有人已承諾前述 FRAND 授權方式，亦適用本法可依規定向能力中心提交通知，揭露 SEP 相關資訊(提案第 1 條、第 66 條)。

(二)能力中心：由歐盟智慧產財局(EUIPO)建置能力中心 (Competence Center)，以提升 SEP 制度透明化程度及建構 FRAND 授權環境，為達成前述目標，該中心須(1)建立 SEP 電

² https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023232-proposal-regulation-standard-essential-patents_en

子註冊及資料庫系統；(2)建立 SEP 評估員及協調員名冊，並提供人員訓練資源；(3)建立並管理 SEP 之標準必要性評估系統；(4)建立 FRAND 判定流程；(5)監管總權利金(aggregate royalty)研商流程；(6)為中小企業提供 SEP 相關訓練及建議；(7)提升外界對 SEP 授權之認知；(8)發布有關 SEP、FRAND 之相關非機敏資訊，包含來自第三國之相關立法與案例(提案第 3 條)。

(三)註冊制度：註冊資訊由能力中心以電子形式維護，資訊內容須包含(1)SEP 涉及之標準；(2)SEP 之註冊國及專利號碼；(3)該專利對涉及標準是否必要之技術說明；(4)SEP 所有人對落實 FRAND 承諾之參考依據；(5)SEP 所有人之姓名、地址及聯繫方式；(6)授權中小企業之相關條款等(提案第 4 條、第 19-25 條)。

(四)電子資料庫：能力中心建立並維護 SEP 電子資料庫，並開放 SEP 註冊資訊、專家意見、FRAND 判定資訊等予任意第三方查詢(提案第 5 條)。

(五)通知義務：

- 1 SEP 所有人須向能力中心提交有關 SEP 涉及之產品、服務、技術說明、總權利金及系統等資訊(提案第 7 條、第 14-16

條)。

- 2 歐盟會員國境內之主管法院做出標準必要性之判決後，
SEP 所有人需於 6 個月內向能力中心提交相關判決資訊(提案第 8 條)，另主管法院於做出 SEP 有關侵權、標準必要性、有效性、FRAND 判定等判決後，需在 6 個月內通知能力中心(提案第 10 條)。
- 3 專利聯盟(Patent Pool)需在其網站揭露有關授權之 SEP 涉及之標準、授權金、授權者與被授權者等資訊(提案第 9 條)。

(六)總權利金：SEP 所有人可請求能力中心指派協調員協助研商總權利金事宜(提案第 17 條)；此外，SEP 所有人及擬實施者均可在一定期間內向能力中心要求提供專家意見(提案第 18 條)。

(七)評估員及協調員：能力中心每年應從已註冊之 SEP 選取樣本，並由評估員檢視其標準必要性(essentiality)；協調員則協助研商總權利金及 FRAND 判定等事宜(提案第 26-29 條)。

(八)FRAND 判定：SEP 所有人或實施者均可向能力中心提出 FRAND 判定之請求(提案第 34 條)，相關判定流程另依據提案第 35-58 條等規定。

(九)協助微型及中小企業：

- 1 能力中心應免費提供微型及中小企業有關 SEP 之訓練資源

(提案第 61 條)。

2 與微型及中小企業研商專利權利金時，SEP 所有人應考慮提供較優惠之授權條件(提案第 62 條)。

四 立法進展

歐洲議會已於 2024 年 2 月通過該提案，形成後續參與三方談判 (Trilogue)之立場³，立法程序仍有待歐盟部長理事會形成內部立場後，再完成三方談判等後續程序。

³ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0100_EN.pdf