



<台湾>

SEP（標準必須特許）に関する 台湾の法令及び運用

理律法律事務所
弁理士
歐 姿漣

【SEPとは】 標準必須特許（Standard Essential Patents：SEP）は、各業界における標準化団体（Standard Setting Organization：SSO）が定めた技術標準に基づいて認定されます。その業界の標準に適合した製品と装置とが円滑に連動するために必須の特許（特許を侵害せずに規格に準拠した実装・方法を製造・使用することが不可能な請求項を少なくとも一つ含む）をSEPといいます。

例えば、HDMIやUSBインターフェース、モバイル通信の5GやLTEなどの標準的な技術に対応するSEPは非常に広範囲に亘り、近年、各国の産業界は、通信技術分野に加え、IoT（モノのインターネット）や車載ネットワークの分野においても、関連するSEPを積極的に展開しています。

【FRAND原則】 これまで、市場への参入を図ろうとする競争者は、特許権者に高額なロイヤリティを支払って特許の実施許諾を得なければならず、これが産業の発展を遅らせてきた一因とも言えます。SSOはSEPの権利者に対し、特許技術を公平（Fair）、合理的（Reasonable）、非差別的（Non-Discriminatory）なライセンス方式で、その技術を採用しようとする企業や個人に提供することを求めており、これを「FRAND」原則と称します。

【適用法令】 台湾において、SEP権利者が特許法上の権利を行使する際には、特許法のほかに、「公平交易法」（日本の「独占禁止法」「不正競争防止法」に相当）も適用されます。公平交易法に基づく、独占事業であるか否かの判断基準によれば、SSOが制定した技術標準の特許権利を保有しているSEP権利者は、原則として独占事業に該当し、公平交易法は独占事業による不正行為を禁止しています。これに該当するSEP権利者の行為としては、「商品価格やサービス報酬の不当な

決定、維持、変更その他市場地位の濫用行為」が挙げられます。また、SEP 権利者が SEP と非 SEP を抱き合わせ販売したり、合理的なライセンス料を超える金額を要求したりすることは、公平交易法の規定に違反する可能性があります。さらに、SEP 権利者が FRAND 原則に基づく第三者への実施許諾に同意したにもかかわらず、その同意に反して、第三者の許諾要求に関する交渉を拒否した、又は交渉を経た実施許諾条件が FRAND 条項に違反した場合、公平交易法的不正行為に該当すると認められます。

【事例】 前記の一例として、2013年9月に Microsoft Corporation（以下「Microsoft」）と Nokia Corporation（以下「Nokia」）が締結した株式及び資産売買契約について、両社は、この契約が公平交易法の定める企業結合に該当するとして、2013年11月に公平交易委員会に結合を申請し、公平交易委員会はこれを承認しましたが、公平交易法の規定に基づいて、以下の二つの条件を定めました。

- (1) 「Microsoft は、スマートモバイルデバイス関連の特許実施許諾において不当な価格決定や差別的待遇を行ってはならない」
- (2) 「Nokia は SEP の実施許諾において、FRAND 原則を遵守しなければならない」

これに対し、両社は、公平交易委員会に不服を申し立てましたが、最終的に、上告審の最高行政裁判所は2016年8月に、特許権者が SEP を取得する際に「FRAND」原則に基づいて権利を行使することを規定したとしても、それは特許権者が SSO に対して行った約束に過ぎず、台湾国内競争市場の秩序を管轄する主務機関である公平交易委員会が特許権者の結合案件に条件や制限を加えることを妨げるものではない、と判示しました。

【現状及び課題】 FRAND 原則は、特許権者と標準利用者間の技術実施許諾が円滑に行われることを目的として設けられましたが、実務上、この原則に基づく実施許諾を具体的に SEP のロイヤルティに反映させることには、依然として困難を伴います。このような紛争を解決するためには、多くの司法判決及び SEP 関連の法制度の完備を待つ必要があります。

< Taiwan >

Regulations and Operation of Standard Essential Patents in Taiwan

Lee and Li, Attorneys at Law
Patent attorney

Tzu-Lien Ou

[SEP] Standard Essential Patents (SEPs) are granted based on technical standards set by the Standard Setting Organization (SSO) of the respective industry. SEPs are patents essential for the smooth interlocking of products and devices that conform to industry standards (and contain at least one claim that no installation or method complying with the standard can be made or used without infringing that patent).

For example, there is an extensive range of SEPs for standard technologies such as HDMI and USB interfaces, and 5G and LTE for mobile communications. In recent years, industries in various countries have been actively developing those SEPs not only in communication technologies but also in the Internet of Things (IoT) and in-vehicle networks.

[The FRAND Principle] In the past, competitors seeking to enter the market had to pay high royalties to patent holders to obtain patent licenses, which was one of the factors that slowed down the development of the industry. The SSO requires SEP holders to make their patented technologies available to companies and individuals on a fair, reasonable, and non-discriminatory licensing basis. This is known as the “FRAND” principle.

[Applicable Regulations] In Taiwan, when SEP right holders enforce their rights under the Patent Act, not only the Patent Act but also the Fair Trade Act (equivalent to the Antimonopoly Act and Unfair Competition Prevention Act in Japan) is applied. According to the criteria for determining a monopoly under the Fair Trade Act, a SEP right holder who holds patent rights to a technology standard established by an SSO is, in principle, a monopoly business. The Fair Trade Act prohibits unfair acts by a monopoly business. In the case of SEP right holders conduct an “unfair determination, maintenance, or modification of product prices or service fees, or other acts of abuse of market position” constitutes unfair acts. In addition, tying sales of SEPs and non-SEPs by SEP right holders or demanding amounts over reasonable license fees may violate the Fair

Trade Act. In addition, if one SEP right holder agreed to grant a license to a third party based on the FRAND principle but refuses to negotiate a third party's license request in violation of that agreement, or if the negotiated license terms violate the FRAND clause, this is also considered to be an unfair trade practice under the Fair Trade Act.

[Example] One example is the Stock and Asset Purchase Agreement signed by Microsoft Corporation ("Microsoft") and Nokia Corporation ("Nokia") in September 2013. In November 2013, the two companies filed a combination application before the Fair Trade Commission, claiming that the agreement constituted a business combination under the Fair Trade Act. The Commission approved the transaction and, under the provisions of the Fair Trade Act, stipulated the following two conditions.

- (1) "Microsoft shall not engage in unfair pricing or discriminatory treatment in the licensing of patents related to smart mobile devices."
- (2) "Nokia must comply with the FRAND principle in licensing SEPs."

Both companies appealed against the decision of the Fair Trade Commission. Ultimately, however, the Supreme Administrative Court held in August 2016 that the provision for the patentee to enforce its rights under the "FRAND" principle when acquiring a SEP is merely a promise by the right holder to the SSO but does not prevent the Fair Trade Commission, the competent authority with jurisdiction over the order of the competitive market in Taiwan, from imposing conditions or restrictions on the patentee's joinder case.

[Current Status and Issues] The FRAND principle was established to ensure smooth technology licensing between patent owners and standard users. However, in practice, it remains difficult to specifically reflect the licensing under this principle in SEP royalties. It is necessary to await several judicial decisions and the full implementation of the SEP-related legal system to solve such disputes.

(Translated by TIIP)