

Samsung 與 MPEG LA 間關於 HEVC 標準必要專利之專利池爭議

陳志清 / 律師、專利師(資格)

2022-07-27

壹、前言

最近，有關於與「專利池」(patent pool) 相關的議題好像感覺又有點變得熱門了起來...，例如，由工業技術研究院於 2011 年 12 月 27 日所衍生成立之新創事業，並由其主導多年的「創智智權公司」¹ (Intellectual Property Innovation Corporation，簡稱 IPIC)，經過最近的重新改組之後，目前所積極推出以及推廣的「智財銀行」(IP Bank) 服務²³，雖然其並不像一般的以授權為主要目的的專利池一樣，但是所需要詳細考量的一些重點也是會有很類似的部分，因此，也可以參考以及借鏡其他一些已經營運了有一陣子的專利池之經營方法、以及其所可能會遭遇到的種種問題。

另外，最近由一間 Sisvel 專利授權組織⁴針對其所擁有的某一項「標準必要專利」(standard essential patent，簡稱 SEP) 之專利池而新公布的一項「專利授權方案」(licensing program)，由於其方案具有一些創新性的概念與想法，而且看起來還真的有些複雜，故也引起了一番不小的討論。

此外，筆者還觀察了一陣子另外一個頗為有趣的、也頗值得深入探

¹ 創智智權公司網站，網址：<http://www.ipic.tw/> (最後瀏覽日期：2022 年 7 月 26 日)。唯截至筆者於本文章完稿之前，目前該網站仍顯示正在建置中...

² 『創新智權運用-IP Bank 借東風 國際談判佔上風』線上座談會，座談會舉辦日期：2022 年 6 月 24 日，時間：14:00 至 16:30，網址：https://ipr.cnfi.org.tw/event/event_detail.php?id=18 (最後瀏覽日期：2022 年 7 月 26 日)。

³ 李淑蓮著，「智財銀行 IP Bank 浴火鳳凰華麗轉身：未來可期」，北美智權報，第 312 期，日期：2022 年 7 月 13 日，網址：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_220713_0701.htm (最後瀏覽日期：2022 年 7 月 26 日)。

⁴ SISVEL Group 網站，網址：<https://www.sisvel.com/> (最後瀏覽日期：2022 年 7 月 26 日)。

討的案件，那就是當在同一個產業標準的情況之下，若同時存在有二間以上的專利授權組織其各自擁有與該產業標準相關之專利池時，那這二間以上的專利授權組織之間就會互相成為商業上的競爭對手。而在此之前，筆者是比較難以預想到會產生出如此這種情況，但也的確是產生了，也因此而產生了種種可能的問題，例如：是否因此而會產生有專利權利金、以及權利金利潤收入分配的比價效應？、是否會有重複的「標準必要專利」涵蓋在不同的專利池內的情況？、是否會各自吸引到不同的、抑或者是重複的專利授權人？、是否會有專利授權人「跳槽」到另一個專利授權組織、以及後續所產生的種種問題該如何來解決？、以及二間以上的專利授權組織所提供的專利池之授權條件是否會(都會)符合「公平、合理、且無歧視」(fair, reasonable and non-discriminatory, 簡稱 FRAND) 之授權承諾 (commitment) ？等種種問題產生。

貳、Samsung 與 MPEG LA 間的爭議之相關背景介紹

而筆者所說的前述情況就發生在與 HEVC 相關的這項產業標準之上，而相關的當事人則包含有：MPEG LA⁵與 Access Advance⁶這二間專利授權組織、以及另一間則是韓國三星電子公司(以下皆簡稱為“Samsung”)三者之間所產生的爭議。

相關的這項產業標準係為 High Efficiency Video Coding (以下皆簡稱為“HEVC”標準)、或者是又被稱為 H.265 標準、亦或者是被稱為 MPEG-H Part 2 標準，此項技術標準係與壓縮數位影像內容相關；當然，壓縮數位影像內容之技術標準除了這個 H.265/HEVC 之外，之前的技術還有 H.262/MPEG-2、H.264/AVC 等，之後的技術也還有 H.266/VVC，以及其他各種的視訊標準編解碼技術等，這也是一項非常競爭的技術領

⁵ MPEG LA 網站，網址：<https://www.mpegla.com/> (最後瀏覽日期：2022 年 7 月 26 日)。

⁶ Access Advance 網站，網址：<https://accessadvance.com/> (最後瀏覽日期：2022 年 7 月 26 日)。

域。

而關於 HEVC 這項產業標準的專利池，目前已知的就已經分別有：(1) MPEG LA、(2) Access Advance (其前身名稱為 HEVC Advance)、以及(3) Velos Media⁷等這三間專利授權組織的專利池在向 HEVC 標準之專利實施者 (implementer) 來收取專利權利金；另外，也還有一些獨立未結盟 (unaffiliated) 的「標準必要專利」之專利授權人，他們並未加入上述任一個專利池，但仍擁有相當數量的與 HEVC 標準相關之「標準必要專利」⁸。

關於 MPEG LA 這間專利授權組織，筆者相信許多的廠商都有跟其打過交道，所以應該都不至於太過陌生吧。其建立於 1997 年，最開始係透過集體收取與 MPEG-2 標準相關的專利池之權利金，現今則是已經展開了有十多項的其他各種專利池之專利授權方案。

故事的發生或許可以回溯到早在 2018 年 9 月 20 日之前，於美國紐約州上訴法院的一項判決⁹內容之中就可以看出，MPEG LA 與 Samsung 公司之間就曾經因為關於「美規無線數位電視傳輸」(Advanced Television Systems Committee，簡稱為 ATSC) 標準相關的「標準必要專利」之專利池發生過爭議，當時是由 MPEG LA 先起訴控告 Samsung，或許在那時或者是在更早之前，MPEG LA 與 Samsung 公司雙方之間就已經結下了不小的梁子。本案件內容筆者並沒有太深入的研究，有興趣的讀者可以自己稍微再多加研讀一下，相信或許也可以從中獲得不少與專利授權組織之間有關的內部運作過程、以及相關爭議之豐富資訊。

於 2014 年間，Samsung 等公司之「標準必要專利」的專利授權人

⁷ Velos Media 網站，網址：<https://velosmedia.com/> (最後瀏覽日期：2022 年 7 月 26 日)。

⁸ Legolas 著，「專利權利金成本過高 通用視頻編解碼 H.266 / VVC 恐難成為主流」，科技產業資訊室 (STPI)，日期：2021 年 10 月 25 日，網址：<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=18404> (最後瀏覽日期：2022 年 6 月 15 日)。

⁹ *MPEG LA, L.L.C. v. Samsung Electronics Co., Ltd.*, ___ N. Y. S. 3d ___, 2018 WL 4494690, 2018 N. Y. Slip Op. 06147 (Sept. 20, 2018).

之間簽署相關合約而成立了與 HEVC 標準相關的專利池、並且選定由 MPEG LA 擔任該專利池的管理者，就形成了 MPEG LA 的 HEVC 標準必要專利之專利池。直到 2020 年 1 月時，Samsung 等大約 10 位的專利授權人，主要的都是日韓廠商或者是研究機構等，「因故」離開了 MPEG LA 專利授權組織¹⁰，而選擇了加入 MPEG LA 的競爭對手 Access Advance 專利授權組織的 HEVC 標準必要專利之專利池。

而從目前 Access Advance 於其網站上所公布最近剛剛更新的今年 7 月份 HEVC 標準必要專利授權之專利數量、以及專利權人分布圖¹¹，從圖中可以分別看出：(1) Access Advance 的專利池內共包含有大於 19,700 件專利，(2) MPEG LA 的專利池內則是扣除掉已經終止合約、或者是已經通知終止合約的專利授權人之專利，其專利池內共包含有約 6,115 件專利，在這當中，由於這些專利池之授權方案是允許授權人的專利可以重複列在不同的專利池當中，因此，也有約 3,200 件專利是在這兩個專利池之間為重複列出的，(3) 而其他獨立未結盟的專利授權人則是包含有共約 3,350 件專利。

另外，筆者由 Samsung 的 HEVC 相關專利列在 MPEG LA 的總表列約 80 頁當中占有約 24 頁左右來看，Samsung 的相關專利數量或許占有 MPEG LA 的 HEVC 標準必要專利之專利池的專利數量的十分之三左右，約略為 30%，故若是 Samsung 離開 MPEG LA 的 HEVC 標準必要專利之專利池而「琵琶別抱」了 Access Advance 的 HEVC 標準必要專利之專利池，其間的影響就可謂是相當地大囉~~！

¹⁰ Jan Ozer 著，「Balance of Power Shifts Among HEVC Patent Pools」，streaming media 網站，日期：2020 年 1 月 17 日，網址：<https://www.streamingmedia.com/Articles/News/Online-Video-News/Balance-of-Power-Shifts-Among-HEVC-Patent-Pools-136123.aspx> (最後瀏覽日期：2022 年 7 月 26 日)。

¹¹ 「HEVC WORLDWIDE ESSENTIAL PATENTS LANDSCAPE」，「July 2022 Status of HEVC licensing – Patent Owners / Patent Count」，Access Advance 網站，日期：2022 年 7 月 20 日，網址：<https://accessadvance.com/hevc-worldwide-patent-landscape/> (最後瀏覽日期：2022 年 7 月 26 日)。

另外，在 2021 年 12 月，於德國杜塞爾多夫 (Landgericht Düsseldorf) 法院之一項判決中則是指出，Access Advance 的 HEVC Advance 專利池之授權條件並不符合「公平、合理、且無歧視」之授權原則¹²。而為了應對德國法院之此項判決內容，於 2022 年 1 月、以及 3 月，Access Advance 則是分別公告了其對於 HEVC 標準必要專利之專利池的授權條件進行了修改政策¹³。然而，雖然 Access Advance 提出了這樣的修改內容，但似乎並沒有成功地解決所產生的重複支付權利金給不同的專利池、相關的該如何退費之爭議、以及授權條件並不符合「公平、合理、且無歧視」之授權原則的相關問題，那麼到底要怎麼樣做才能夠徹底成功地解決那些問題呢，就讓我們拭目以待其後續所提出的解決方案吧！

接著，於 2022 年 3 月 28 日，MPEG LA 則是開始於德國杜塞爾多夫地方法院起訴了 Samsung 之相關產品並未持續地支付其權利金卻繼續使用 HEVC 技術標準，故而侵害了其所管理的 HEVC 標準必要專利之專利池的專利¹⁴。

最近，則是於 2022 年 5 月 16 日，Samsung Electronics Co., LTD. (簡稱為 "Samsung") 則是提出反擊，於美國紐約州最高法院 (Supreme Court of the State of New York county of New York) 起訴 MPEG LA, L.L.C. (簡稱為 "MPEG LA") 違反了其間關於 HEVC 標準必要專利授權之相關合約 (breach of contract)¹⁵。

¹² Bond 著，「德國法院判決違反 FRAND 授權原則 HEVC Advance 專利池修訂專利授權金重複計費的退款政策」，科技產業資訊室 (STPI)，日期：2022 年 3 月 25 日，網址：<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=18952> (最後瀏覽日期：2022 年 6 月 15 日)。

¹³ 「Access Advance Addresses Düsseldorf Court Ruling, Announces Revised Duplicate Royalty Policy for the HEVC Advance Patent Pool」，Access Advance 網站，日期：2022 年 3 月 8 日，網址：<https://accessadvance.com/2022/03/08/access-advance-addresses-dusseldorf-court-ruling-announces-revised-duplicate-royalty-policy-for-the-hevc-advance-patent-pool/> (最後瀏覽日期：2022 年 7 月 26 日)。

¹⁴ 「Samsung Sued for Infringement of HEVC Essential Patents」，Business Wire 網站，日期：2022 年 3 月 28 日，網址：<https://www.businesswire.com/news/home/20220325005447/en/> (最後瀏覽日期：2022 年 7 月 26 日)。

¹⁵ Samsung Electronics Co., Ltd. v. MPEG LA, L.L.C. 「Samsung Says Patent Pool Owes \$11.7M In Royalties」，LAW360 網站，日期：2022

參、美國 *Samsung v. MPEG LA* 訴訟案件之相關內容

SUPREME COURT OF THE STATE OF NEW YORK
COUNTY OF NEW YORK

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,

Plaintiff,

-against-

MPEG LA, L.L.C.,

Defendant.

Index No. _____

COMPLAINT

Jury Trial Demanded

Plaintiff Samsung Electronics Co., Ltd. ("Samsung"), by its attorneys Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, brings this complaint against Defendant MPEG LA, L.L.C. ("MPEG LA"). Samsung alleges as follows:

第一圖、*Samsung v. MPEG LA* 的訴狀

一、本案件原告 Samsung 所提出之起訴狀 (complaint)：

本案件原告 Samsung 所委任的美國律師事務所是其於重大案件中所經常配合的昆鷹律師事務所 (Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP)¹⁶來起訴。而被告 MPEG LA 則是透過委任 Windels Marx Lane & Mittendorf, LLP 律師事務所¹⁷來應訴。

原告 Samsung 主張被告 MPEG LA 違反了其間的明示之合約義務，並且也違反了紐約法之下所應當遵守的默示「誠信原則與公平交易原則」(good faith and fair dealing) 之合約義務。

A. Samsung 以及其他專利授權人簽署該 AAL 合約，藉此各個專利授權人同意參加 MPEG LA 的 HEVC 專利池：

年 5 月 17 日 · 網址：<https://www.law360.com/articles/1494375/samsung-says-patent-pool-owes-11-7m-in-royalties> (最後瀏覽日期：2022 年 7 月 26 日)。

¹⁶ Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP 網站 · 網址：<https://www.quinnemanuelcht.com/> (最後瀏覽日期：2022 年 6 月 13 日)。

¹⁷ Windels Marx Lane & Mittendorf, LLP 網站 · 網址：<https://www.windelsmarx.com/> (最後瀏覽日期：2022 年 7 月 26 日)。

於 2014 年 5 月 12 日，各個專利授權人之間簽署了“Agreement Among Licensors Regarding The HEVC Standard”（以下皆簡稱為“AAL 合約”，列於本案件訴狀的附件 1），此目的是為了要能夠從各專利授權人的 HEVC 標準必要專利來建立單一的 HEVC 專利集合授權（the “HEVC Patent Portfolio License”）。

依據 AAL 合約的第 5.1 條所述，MPEG LA 依據這些授權人的專利來收取權利金後，應該要分配給這些專利授權人。

AAL 合約的第 6.1 條描述 AAL 合約的條款如何可以被修改，雖然大部分的條款修改需要四分之三的 AAL 合約之「管理委員會」（Administrative Committee）的書面同意，然而，對於第 5 條之內容修改則是需要絕對多數（supermajority）的同意，絕對多數包含：(i) 80% 的現有授權人，以及(ii) 於任何投票之前的超過 12 個月期間，於任何授權人群組當中，所集合地收取到的 80% 之權利金分配。而其中，依據 AAL 合約的第 3.1 條之規定，「管理委員會」之組成為 AAL 合約的每一個當事人派一個代表，每一個當事人有一票的投票權。

於 AAL 合約的第 7.2 條包含有「合約終止條款」，允許專利授權人於 2020 年 1 月 1 日之後離開該專利池。而於第 7.2.1 條、第 7.2.2 條、第 7.2.3 條、以及第 7.3.2 條等當中更進一步釐清與解釋了當專利授權人終止 AAL 合約之後的相關權利與義務，包括：專利授權人依據第 5.1 條仍可按其 HEVC 專利之比例來持續收取權利金利潤，且仍然要繼續支付相關的管理費用等內容。

B. 各個專利授權人與 MPEG LA 簽署該 LAA 合約，藉此 MPEG LA 有義務需要支付關於 Samsung 智慧財產權部分的授權之權利金給 Samsung：

於 2014 年 5 月 12 日同一日，各個專利授權人與 MPEG LA 簽署了 "Licensing Administrator Agreement Regarding The HEVC Standard" (以下皆簡稱為 "LAA 合約"，列於本案件訴狀的附件 2)。MPEG LA 作為 HEVC 專利池之「管理者」(administrator)，被授予管理 HEVC 專利池、以及 AAL 合約中的專利集合授權。且依據 LAA 合約第 6.3.1 條，MPEG LA 同意其必須要向專利被授權人蒐集權利金、並且分配利潤給專利授權人。於這兩個合約之內都有詳細的「權利金」(royalties) 之蒐集與分配之相關規定。

就像 AAL 合約一樣，LAA 合約亦包含第 11 條的「合約終止條款」，允許專利授權人可以於 2020 年 1 月 1 日之後離開 MPEG LA 之該 HEVC 專利池，並於終止合約之後存續有一些權利。而二合約內也明確載明了，當專利授權人離開該專利池之後，MPEG LA 不可以提出「新的 HEVC 專利集合授權」，但被授權人先前已經於授權人合約終止生效日之前所得到的「先前存在的 (preexisting) HEVC 專利集合授權」仍然有效，而且還可以透過更新合約繼續。終止合約的專利授權人仍然可繼續收取從該專利集合授權中源自於其專利所應得到的利潤比例。

C. 於 2020 年早期，Samsung 行使其終止 AAL 與 LAA 二份合約的權利：

之後，於 2020 年 2 月左右，Samsung 行使其終止前述 AAL 與 LAA 二份合約的權利，並於 2020 年 3 月 27 日生效。依據 LAA 合約之條款，Samsung 主張 MPEG LA 必須要繼續提供關於 Samsung 終止合約之前已經既得的與應得的權利之權利金分配與說明給 Samsung，特別是包含從繼續覆蓋有 Samsung 專利之「先前存在的 HEVC 專利集合授權」的 Samsung 利潤分配之權利。

D. MPEG LA 將 Samsung 的權利金切半，違反了該些合約中之相關規定：

於 Samsung 行使終止 AAL 與 LAA 合約之權利後，MPEG LA 繼續提供「季度權利金分配」(quarterly royalty disbursements) 給 Samsung，係符合 Samsung 的終止合約後之權利。但於行使終止合約之權利的一年內，Samsung 注意到所得到的「季度權利金分配」已經很大程度上地減少。

被告 MPEG LA 依照合約地但僅支付 50% 的權利金給 Samsung，以作為 Samsung 決定行使其終止該二合約權利的懲罰：於 2021 年 2 月時，Samsung 聯繫 MPEG LA 以詢問上述狀況，MPEG LA 回覆 Samsung，依據 AAL 合約第 7.2.2 條於 2020 年第三季之據稱的修改，已經開始減少給 Samsung 的權利金分配為 50%。據 MPEG LA 所述，於 2020 年第三季某時，於 MPEG LA 的 HEVC 專利池的其餘授權人據稱修改了 AAL 合約的第 7.2.2 條，以使得行使、或者是已經行使其合約終止權的任何人將僅收到一半的權利金。而 MPEG LA 卻從未曾提供給 Samsung 其所據稱的 AAL 合約之任何真實的修改版本¹⁸，故任何該修改對於 Samsung 的既得權利都是無效的。

Samsung 認為，MPEG LA 並非 AAL 合約之當事人，但卻提出據稱的合約修改，並鼓勵其餘的授權人接受它。Samsung 又認為，MPEG LA 精心安排該 AAL 合約之修改的意圖係用以懲罰 Samsung 行使其終止該些合約之權利，以及脅迫 Samsung 再度加入 AAL 合約。Samsung 進

¹⁸ MPEG LA 據稱之該合約修改內容如下 (經由筆者加註)：“A party which terminates in accordance with Section 7.2 as a Party to the AAL shall be entitled to continue to receive fifty percent (50%) of its apportioned share of revenues in accordance with Section 5.1 for royalties received under HEVC Patent Portfolio Licenses which include Patents owned by the terminating Party; provided, however, for each distribution of revenues made by the Licensing Administrator after termination becoming effective, the terminating Party’s apportioned share shall be based solely on the total revenues derived under all HEVC Patent Portfolio Licenses (and all subsequent renewals thereof) that were granted by the Licensing Administrator before the effective date of termination of the Licensing Administrator’s right to grant additional sublicenses under the terminating Party’s HEVC Patent Portfolio Patents.”

一步還認為，當 MPEG LA 充分瞭解該修改會對 Samsung 權利造成的影響之下，其還是精心安排了該 AAL 合約之據稱的修改。

於 2021 年 2 月之前，唯一可看到的指示為，MPEG LA 將 Samsung 的權利金分配減半，而在提供給 Samsung 的一份「結算聲明」中 (Settlement Statements) 之粗略的註腳，註明 Samsung 的「總權利金毛額」(Total Gross Royalties) 係反映了「依據修改的 AAL 合約之目前的分配方式」(the current allocation per the HEVC Agreement Among Licensors as amended)。

因此，MPEG LA 不僅未得到 Samsung 之同意就減少 Samsung 可從該專利集合所得到的權利金，也事實上並未曾揭露其所做的事情來嘗試規避這些權利。且直到經由 Samsung 的詢問之後，MPEG LA 才承認依據修改過後的 AAL 合約內容，僅給一半的權利金金額給 Samsung，以及其他離開該專利池的授權人。

E. MPEG LA 沒有支付給 Samsung 數以百萬元的含有 Samsung 專利之專利集合授權的利潤：

MPEG LA 如前所述於「結算聲明」中之粗略的註腳，從 2020 年第三季開始每季度提供給 Samsung。而於這些「結算聲明」當中，從 Samsung 終止參與 MPEG LA 的 HEVC 專利池之後，Samsung 於每季度還是持續被扣繳包含「授權管理費」(Licensing Administrator Fee) 等相關費用。

從 2020 年第三季到 2021 年第三季，於 Samsung 一共收到的五張「結算聲明」當中，在不正當地減少 50% 後支付給 Samsung 的是 \$11,720,311.87 元。MPEG LA 違反其義務而損害 Samsung 的就至少為上述金額。每季度 MPEG LA 少付給 Samsung 的一半授權權利金造成有

損害。

另外，「證據開示程序」(discovery) 是必須的以用來指出 MPEG LA 施加於 Samsung 的行為所造成的上述金額以及損害的種類。

F. MPEG LA 的方案並不可以、也不能減除其支付 Samsung 全額權利金比例之義務：

MPEG LA 所據稱的 AAL 合約之修改，依據至少以下的四點理由，對於 Samsung 可以收取權利金之權利並不能產生影響：

(1) 首先，這據稱的合約修改並不能具有回溯的效果。Samsung 可以依據持續提供給專利被授權人以實施 Samsung 專利的「先前存在的 HEVC 專利集合授權」，於 Samsung 終止這些合約之前的應得的、以及既得的收取權利金分配之權利。如這二個合約中的存續條款，以及紐約州的法律清楚地說明，在沒有得到其同意之下，Samsung 所應得的、以及既得的權利並不能被剝奪。MPEG LA 並不能藉由此據稱的合約修改來剝奪 Samsung 收到授權權利金的權利。

(2) 第二，依據該些合約中的明示條款，Samsung 對於任何修改利潤分配的條款具有有效的決議權 (veto right)，且是需要絕對多數 (supermajority) 的同意。即使紐約州法律可以允許其餘的合約當事人於沒有得到終止合約當事人之同意的情況下來剝奪該終止合約當事人所應得的、以及既得的權利，在這些 AAL 與 LAA 合約當中也沒有在未得到 Samsung 同意之下允許這些合約修改。

AAL 合約的第 6.1 條清楚地描述任何合約修改關於依據第 5 條對於合約當事人之間的分配 (allocations among Parties pursuant to Article 5) 需要採取絕對多數的同意方式，包含投票要求“Licensors that collectively received eighty (80) percent of the royalty distributions

over the twelve (12) month period preceding any such vote.”。

而於 2020 年 6 月的據稱合約修改之前的 12 個月期間，Samsung 從專利池中收到了超過 20% 的權利金分配，以及其它的授權人集合起來地收到了少於 80% 的權利金分配。也因此，不可能會有任何的授權人群組，在沒有 Samsung 的同意之下，可以改變此權利金分配方式。同時基於此理由，此據稱的合約修改並不能排除 MPEG LA 並未遵守其應該支付給 Samsung 的完整權利金分配的義務。

(3) 第三，任何對於 AAL 合約第 7 條的據稱修改，並不能免除 MPEG LA 依據 AAL 合約第 5 條給付 Samsung 權利金的明示義務，且該條 MPEG LA 並未聲稱已做過修改。如於 AAL 合約第 7.3.2 條當中，其中的一個於合約終止後之存續權利係 Samsung 的依據第 5.1 條可以收取權利金分配的權利 (right to receive royalty distributions pursuant to Section 5.1)。

而 AAL 合約第 5.1 條從未曾被據稱有修改過，該條款也是 MPEG LA 必須支付給 Samsung 其分配金額的依據。因此，即使對於 AAL 合約的第 7.2 條之據稱修改具有回溯性、修改了 Samsung 的既得權利、以及就算是符合了其合約修改原則，Samsung 收取權利金分配的權利係依據 LAA 合約的第 11 條與第 6 條，且係依據 AAL 合約的第 5.1 條仍然是有效的。總之，據稱的合約修改並未改變 MPEG LA 所積欠 Samsung 的部分。

(4) 最後，依據據稱的合約修改條款本身，其並不能適用於 Samsung、或者是其它於該合約修改之前就已經離開 MPEG LA 的 HEVC 專利池的任何當事人。該合約修改中使用了僅僅是預期未來的文字，僅適用於從 2020 年 7 月 1 日之後，以及僅僅適用於依據第 7.2 條終止合約的當事人，並未適用於早已經終止參加該專利池的當事人。本條款並未提供給

MPEG LA 任何的依據可以不支付權利金給 Samsung，而 MPEG LA 僅支付一半的權利金金額給 Samsung 已經違反了其應有的義務。

因此，基於以上所列出的四點理由，原告 Samsung 認為被告 MPEG LA 所據稱的修改合約是無效的，而且被告 MPEG LA 已經違反了對於原告 Samsung 的明示的、以及默示的合約義務。

二、本案件被告 MPEG LA 所提出之答辯 (answer) 以及反訴 (counterclaim)：

被告 MPEG LA 則是於 2022 年 7 月 18 日提出了答辯、以及對於本案件原告 Samsung 的反訴，其重點內容約略如下：

(1) 關於答辯的內容，被告 MPEG LA 一共提出了 13 項的「積極抗辯」(affirmative defense)，其中，包含有：

原告 Samsung 的起訴狀內缺少了列上所必要的、且不可缺少的訴訟當事人，尤其是並未包含有那些已經投票、或者是有權利投票來修改 AAL 合約的當事人；

MPEG LA 仍然持續依據修改後的 AAL 合約第 7.2.2 條的規定來支付權利金利潤給 Samsung，故 Samsung 宣稱 MPEG LA 違反 LAA 合約的主張必須被撤回；

若 Samsung 有任何宣稱的損失以及損害賠償金額，係因為仍存在的其餘專利授權人所允許修改的 AAL 合約造成，並非是因為 MPEG LA 所造成；

Samsung 並不能尋求其起訴狀內所列之救濟，由於其「不潔淨之手」(unclean hands) 的緣故；

Samsung 於終止 AAL 合約以及 LAA 合約之後，已經不成為合約之當事人，也並非 AAL 合約之「管理委員會」的成員，因此，Samsung

並沒有對於系爭 AAL 合約修改之投票權；

系爭 AAL 合約之修改並非對於其第 5 條的權利金利潤分配之修改，且已經四分之三的投票同意，退步言之，若前述系爭 AAL 合約修改就算是，也已經依照 AAL 合約之要求而已經有絕對多數的專利授權人所同意。

(2) 而關於反訴的內容，被告 MPEG LA 則是提出了以下的事實、以及相關反訴主張：

被告 MPEG LA 是 AAL 合約之「預期第三方受益人」(intended third-party beneficiary)，因為合約中明顯地指出 MPEG LA，並且授予其相關權利。

原告 Samsung 尋求以及合謀要破壞被告 MPEG LA 的 HEVC 專利池、以及要消除 MPEG LA 於 HEVC 專利池授權活動之領導地位，而來有利於競爭對手 Access Advance 的 HEVC 專利池，因為其可以從 Access Advance 取得 MPEG LA 長期所不願意給的特殊待遇。故 Samsung 的以下行為違反了其所應當遵循的 AAL 合約以及 LAA 合約之「誠信原則與公平交易原則」，並且已經剝奪了 MPEG LA、以及其他專利授權人之利益：

(i) 當 Samsung 仍然是 MPEG LA 的 HEVC 專利池之會員時，其就與 MPEG LA 的競爭對手合謀，透過終止參加而且再也不重新加入 MPEG LA 的 HEVC 專利池，為了使競爭對手 Access Advance 的專利池獲取利益。

(ii) Samsung 透過利用其參加與其終止參加 MPEG LA 的 HEVC 專利池之間的影響力來用以換取其於競爭對手 Access Advance 的 HEVC 專利池享有特殊待遇。

(iii) Samsung 透過破壞 MPEG LA 的 HEVC 專利池之功能，以及試

圖引誘其他 AAL 合約以及 LAA 合約之專利授權人放棄 MPEG LA 的 HEVC 專利池，而來加入 Access Advance 的 HEVC 專利池。

(iv) Samsung 透過威脅不再加入 MPEG LA 的其他與 HEVC 無關之專利池，以及威脅其將不再取得 HEVC 專利池之授權，即使其仍然持續實施 HEVC 技術標準於其產品上，用以威逼與脅迫 MPEG LA 豁免其相關責任等云云。

肆、小結

於前述文章內筆者簡介了本件美國 *Samsung v. MPEG LA* 訴訟案件的相關背景、以及目前兩造的概況，並且對於本案件中的訴訟內容列出了一些初步的介紹。最後，筆者再提出一些小小問題以作為本文章結尾之分享來供各位讀者進行思考：

一、本案件的後續發展：

由於本案件尚在初步的起訴、答辯、以及反訴的階段，故關於本案件的後續發展仍值得再密切進行觀察，說不定也會像 2018 年的 ATSC 案件一樣持續打到有個最後的結果出來，故請讀者再進一步自行關注為宜...

另外，訴訟的最後結果如何對很多讀者來說或許並不一定是最重要的，但是在整個訴訟過程當中，很可能會揭露出來許許多多與經營「標準必要專利」有關的專利池之專利授權組織內部的操作細節也說不定，或許會有一些相當值得大家參考的資訊。

二、本案件的相關內容、以及牽涉範圍：

關於本案件的訴訟標的就是 Samsung 想要要求 MPEG LA 提供出其應得到的另外 50% 的權利金利潤之分配比例金額，或許就案件內容本身來說對很多讀者不是非常重要，但是本案件所牽涉的關聯範圍就可能會相當廣泛。

例如：由本案件當中所揭露出之文件的內容或許就可以看出一些專利授權組織內部的操作細節與存在問題，包含有：專利授權組織的經營方式、其之間所存在的權力鬥爭、大咖之間的互相角力、專利池的權利金利潤的分配比例之計算方式、以及專利授權人於專利池的加入與退出後之相關權利與義務為何等。

又例如：Samsung 與 MPEG LA 之間的相關合約之內容於法院的解釋是否會造成其他更廣泛地影響？會不會更進一步地影響到其他專利授權組織的專利池之合約內容或運作？究竟 MPEG LA 已經於德國起訴 Samsung 專利侵權的案件，會如何地來收尾？Samsung 與 MPEG LA 這二間公司日後的關係會變成怎樣？Access Advance 於這中間是否可能扮演什麼樣的角色？例如這些種種可能的問題還請讀者再自行加以思考。

三、當同一個產業標準同時存在有二間以上的專利授權組織之專利池時：

如前文章內容所述，於這種情況下，那這二間以上的專利授權組織之間就會互相成為商業上的競爭對手，也因此而產生了種種的問題。本文章雖然礙於篇幅、以及實際案件的複雜程度之關係，對於另一個專利授權組織 Access Advance 的介紹較為有限，但是會吸引到一些專利授權人「跳槽」過來，想必是有其優點能夠符合所吸引過來的專利授權人，而仍然有許多的專利授權人待在 MPEG LA 的 HEVC 專利池內，那想必也還是有其缺點存在，故還是要能夠完全瞭解這二個專利授權組織的實際經營、以及運作方式，來詳細進行比較之後才能知道其間的優點與缺點所在。

但是無論如何，只要有競爭對手存在，如本文章先前所述的種種問題就會發生，例如：權利金利潤收入的分配之比價效應、專利池的「管

理者」之管理費用高低以及其授權效率之高低、重複的「標準必要專利」之問題、專利授權人「跳槽」之後於原專利授權組織與新專利授權組織所分別產生的問題該如何來解決、以及若有二間以上的專利授權組織同時存在時，到底是怎樣的授權條件才能夠算是符合「公平、合理、且無歧視」之授權原則等種種問題。

四、當專利實施者遇到同一個產業標準同時存在有二間以上的專利授權組織之專利池時：

站在不同的角度來看案件，就會得到不同的想法與啟發，單純就這個事件來看，其實可以從專利授權人、專利授權組織、另一個競爭的專利授權組織、以及專利實施者等的不同角度來出發看待。

因此，若讀者是標準必要專利的「專利實施者」遇到前述第三點的狀況時，或許就可以參考 2021 年 12 月，於德國法院對於 Access Advance 的 HEVC 專利池所做出的判決內容，法院認同被告土耳其電視製造商 Vestel 的抗辯，認定 Access Advance 的授權條件並不符合「公平、合理、且無歧視」之授權原則¹⁹。因此，可以透過好好地檢視各家專利授權組織的相關授權條件、比對授權人表列、與授權專利內容等、以及瞭解自家已經取得的專利授權內容為何，來思考究竟各家專利授權組織整體所提出的授權條件是否會符合「公平、合理、且無歧視」之授權原則，這是個值得好好研究的地方。

五、當同一個專利授權組織同時擁有二個以上的產業標準之專利池時：

像是已經很具有規模的 MPEG LA 一樣的專利授權組織，其同時擁有二個以上的產業標準之專利池時，就很可能也會遇到這些專利池當中的專利授權人有很大部分都是相同的專利授權人，例如本案件中的

¹⁹ 同前註 12。

Samsung 公司，尤其又當該專利授權人所擁有的「標準必要專利」之數量頗為巨大時，專利授權組織與該重量級的專利授權人間之情況又更難加以處理。

例如，就如同被告 MPEG LA 於其答辯以及反訴的內容中所聲稱，原告 Samsung 透過威脅不再加入 MPEG LA 所擁有的其他專利池、以及威脅其將不再取得 HEVC 專利池之授權，用以威逼與脅迫 MPEG LA 豁免其相關責任等。類似這種情況該如何處理，也頗值得經營專利授權組織的管理者來好好地思考。

希望筆者於以上文章中所提出的資訊以及內容，再輔以一些個人所觀察到的相關案例、可能的問題、以及所提出的想法，能夠提供給讀者們些許的幫助～～！

本文章僅為提供一般資訊，非作為法律諮詢之用。本文章所提及之專業內容，純屬作者個人之意見，不代表本所或作者任何曾任職過單位之立場。

All rights reserved.

發行人/李文賢、本期執行編輯/林佳葳

編輯委員/楊慶隆、盧建川、廣流智權電子報編輯部

本文僅為提供一般資訊，非為法律諮詢之用。如需進一步資訊，歡迎與本所聯繫

©Wideband IP Office 廣流智權事務所