

标准必要专利诉讼的国际比较： 诉讼类型与裁判经验

张永忠 王绎凌

内容提要：标准必要专利许可使用纠纷，正成为新技术条件下人们热切关注的重大疑难案件。在国际知识产权领域，各国法院就如何适用FRAND原则解决标准必要专利许可使用纠纷已经展开初步的有益的探索。美国与德国等国家的相关判例大致从合同法、侵权法以及竞争法三条路径来解决诉讼纠纷，其中禁令以及使用许可费的确定往往成为案件焦点问题。禁令救济附加限制条件，许可费率确定必要的考量因素等域外经验，都将为我国今后处理标准必要专利诉讼提供有益的参考。

关键词：标准必要专利 公平、合理、无歧视许可 禁令 许可费 比较法

Abstract: Standard essential patents licensing disputes are becoming difficult and complicated cases which are paid close attention by people under conditions of new techniques. In the international field of intellectual property, national courts on how to apply the FRAND principles to solve standard essential patents licensing disputes have already standard preliminary useful exploration. It is worth going comparative study. Overview of the related cases in some countries such as USA and Germany, there are three ways to solve the disputes which are contract law, tort law and competition law, moreover, litigation and licensing fee ban issues often become the common focus of these cases. Through the comparative study, additional restrictions to injunctive relief, royalty rates to determine the necessary considerations and other extraterritorial experience will provide useful references for standard essential patent litigations in the future for China.

Key Words: standard essential patents; FRAND; ban; royalty rates; comparative method

随着市场竞争加剧，近年来苹果、三星、诺基亚等科技企业之间因标准必要专利引发的诉讼争议成新技术条件下人们热切关注的新型重大疑难复杂案件。各国法官在处理此类纠纷时，由于没有明确具体的法律指引，只能结合具体的个案，在不断总结司法经验后形成一定的“先例”。“一切知识和认识都可溯源于比较。”^①对此，本文拟从标准必要专利纠纷的可诉性出发，对美国、德国等国家标准必要专利诉讼的类型和裁判经验进行比较研究，以期对我国今后处理此类纠纷有所助益。

一、标准必要专利纠纷的可诉性

（一）标准必要专利诉讼的缘起： FRAND原则的适用缺陷

标准与专利的结合导致标准必要专利（Standard Essential patents, SEPs）的出现。所

谓标准必要专利又称“基本专利”或“核心专利”，是指经技术标准体系认定为该技术标准体系所必不可少的一项技术，而该技术又作为一项专利技术被专利权人所独占。^②因此，实施该标准时会侵犯其内含专利技术的知识产权。

当标准中涵盖专利技术时，专利权人可能会滥用其权利采取专利挟持、专利许可费累加以及歧视性许可等行为，侵害标准实施者和消费者的利益。为了平衡专利权人与标准实施者的利益，国际上主要标准化组织纷纷制定知识产权政策，鼓励成员披露标准所涉及的必要专利，并承诺实行“公平、合理、无歧视”（Fair, Reasonable and Non-discriminatory）许可，即FRAND原则。FRAND许可意指涉及技术标准的专利权人“公平、合理、无歧视及不可撤销”地将自己所属的必要专利授权给所有技术标准的其他专利权人和实施方。^③

作者简介：张永忠，华南师范大学法学院教授

王绎凌，华南师范大学2013级经济法硕士研究生

基金项目：本文为2014年度广东省知识产权局软科学研究计划项目“标准必要专利诉讼的国际比较及其启示”的阶段性研究成果。

① [德]K·茨威格特、H·克茨著：《比较法总论》，潘汉典等译，北京法律出版社2003年版，第25页。

② 张平、马骁著：《标准化与知识产权战略》，知识产权出版社2005年版，第133页。

③ Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross-Licenses, Patent Pools, and Standard Setting, Innovation Policy and the Economy, 119,150.(2001).

由于FRAND承诺本身过于抽象、原则，缺乏明确的定义，没有具体的适用规则，以致无法判断具体的许可行为是否符合该原则的要求。而各国立法也未就此提供明确的规则指引，由此导致诉讼纠纷频发。在域外司法实践中，权利人针对“侵权人”提出禁令请求，而专利实施者依据FRAND承诺提起抗辩的案件，以及专利实施者依据该FRAND承诺要求法院确定具体许可费或费率的案件，可以说都是FRAND原则不明确“惹的祸”。

作为国际标准化组织所确立的原则性条款，FRAND的目的在于取得来自专利权人不可撤销的许可承诺，并为日后纠纷的解决提供一个准则。但是，各个无线通讯领域里的标准化组织，比如国际电信联盟（International Telecommunication Union, ITU）、欧洲电信标准协会（European Telecommunications Standards Institute, ETSI），均未规定当其成员不履行FRAND义务时，应采取何种必要措施以确保FRAND义务的履行，也没有建立标准必要专利的有效纠纷解决机制。标准化组织主持技术标准的制定，掌握相关标准的技术构成、专利技术标准中的地位以及保护范围等情况。在该专业技术领域发生的纠纷，专业组织予以处理有利于纠纷的公平、快速解决。但是，当纠纷发生时，绝大多数标准化组织置身事外。当事人无法向国际标准化组织寻求保护，因此只能诉诸司法。^④

（二）标准必要专利诉讼的受理：判例法的形成与发展

司法是解决纠纷的有效途径。在美国西雅图地区法院所审理的Microsoft v. Motorola（微软诉摩托罗拉）案中，摩托罗拉公司向电气电子工程师学会（Institute of Electrical and Electronics

Engineers, IEEE）和国际电信联盟（International Telecommunication Union, ITU）声明其“将会”根据RAND条款^⑤授权其相关标准必要专利。法庭认为，专利持有人与实施者之间必须有一个解决争议的平台，除非各方自行达成RAND授权协议，否则法庭还是解决权利争议的适当平台。微软公司有得到摩托罗拉公司标准必要专利的RAND授权协议的权利，如果不能达成摩托罗拉公司承诺授予的协议（或至少强制达成该协议），摩托罗拉公司的义务就是虚无的。因而法庭应该维护微软公司的法定权利，确保其获得RAND授权协议，得到摩托罗拉公司的标准必要专利。^⑥

在华为公司诉IDC公司标准必要专利许可使用费案中，华为公司请求法院“按照FRAND条件判决IDC公司就其中国标准必要专利许可华为公司的许可费率或费率范围”，IDC公司辩称该项请求既无明确的请求许可的专利范围，又无明确的费率主张，没有具体的指向和内容，因而原告所提出的诉讼请求不符合《民事诉讼法》第108条规定的起诉的实质要件。同时IDC公司还认为，此案双方对专利许可合同商业条款的谈判分歧不是可诉的法律争议，因而不宜由司法机关介入并作出裁判。我国法院则认为，原告主张被告的许可费应符合FRAND的具体费率或费率范围的请求是明确的。鉴于被告作为标准必要专利人的垄断地位以及国际标准化组织的“不干预”，原告与被告之间在专利许可费率、条件问题上无法达成协议，若不寻求司法救济，除被迫接受被告单方面所提出的条件外，原告几乎没有任何谈判的余地了。因此，标准必要专利使用费纠纷具有民事司法的可诉性。^⑦

近年来，国际上的标准必要专利诉讼案件在数量上出现“井喷”现象。例如，2010年至今美

^④ 我国学者马海生调研了29家ICT领域具有重要影响的标准化组织的“公平、合理、无歧视”专利许可政策，表明标准化组织虽然普遍认同“公平、合理、无歧视”的专利许可政策，但却普遍不给出该原则的明确含义、不鉴定对标准中的必要专利权利要求、不强制相关主体披露其所知的包含在技术标准中的专利技术、不反对专利权人针对标准实施者寻求“禁令”救济、不参与当事人之间就“公平、合理、无歧视”原则所发生纠纷的解决。这表明标准化组织的公平、合理、无歧视专利许可政策尚非常空洞。参见马海生：《标准化组织的FRAND许可政策实证分析》，载《电子知识产权》2009年第2期，第80-87页。

^⑤ 欧洲一般使用FRAND，而在美国一般使用RAND。多数学者认为，公平与合理在内涵上并没有太大的区别，因此FRAND与RAND具有相同的含义。参见马海生著：《专利许可的原则：公平、合理、无歧视许可研究》，法律出版社2010年版，第15页。

^⑥ Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 864 F. Supp.2d 1023,1038 (W. D. Wash. 2012).

^⑦ 叶若思等：《标准必要专利使用费纠纷中FRAND规则的司法适用：评华为公司诉美国IDC公司标准必要专利使用费纠纷案》，载《电子知识产权》2013年第4期，第57页。

国法院受理的标准必要专利案件已经超过50件（见表1）。法院对标准必要专利纠纷的受理和审理，使得标准必要专利纠纷的当事人可以通过司法路径展开利益博弈，也使得司法越来越

成为平衡专利权人与标准实施者之间利益的公正平台。随着标准必要专利诉讼的出现，法院在处理纠纷时也不断提出创新性的解决方法，正形成一批有约束力或指导意义的司法判例。

表1 2010—2014年美国标准必要专利诉讼案件^⑧

年份	诉因	合同之诉	侵权之诉	垄断之诉
2010		Microsoft v. Motorola, Inc. and Motorola Mobility, Inc. (W. D. Wash.)	1. Oracle v. Google(N. D. Cal.);2. Apple v. Motorola(N. D. ILL); Motorola v. Apple(ITC)	Multimedia Patent Trust v. Apple et al.
2011			1. Microsoft v. Barnes and Noble et al.; 2. Digtitude v. RIM et al.(ITC); 3. I/P Engine Inc.(d/b/a Vringo)v. Google et al. (E. D. Va.); 4. Network-1 Security Solutions v. Alcatel-Lucent; 5. Apple v. Samsung(N. D. Cal.) “ Apple-Samsung I ”	Apple v. Motorola(W. D. Wis.)
2012		Apple v. HTC(ITC)	1. Eastman Kodak v. Apple and HTC (ITC); 2. Apple v. HTC et al. (D. Del.); 3. Nokia v. HTC; 4. Immersion v. Motorola and HTC(ITC); 5. VirnetX v. Apple(ITC); 6. Potter Voice v. Google et al(D. Colo.); 7. VIA v. Apple(ITC); 8.S3 v. Apple(ITC); 9.HTC v. Apple(ITC); 10.Zillow v. Trulia et al. (W. D. Wash.); 11.Technology Properties Limited et al. v. Acer et al. (ITC); 12.Openwave v. Apple and RIM(ITC); 13.Peregrine v. RFMD, Motorola, and HTC(ITC); 14. VirnetX and SAIC v. Apple(ITC); 15. Caltech v. STMICROELECTRONICS et al.(ITC); 16. FlashPoint v. HTC et al. (ITC); 17. Graphics Property Holdings v. RIM et al. (ITC); 18. Motorola v. Microsoft(ITC); 19. Pragmatus v. ASUS et al. (ITC); 20. Regents of University of California and Eolas v. Facebook, Inc. (E. D. Tex.); 21. Hipmunk v. I2Z Technology, LLC. (N.D.Cal.); 22. Samsung v. Apple(ITC); 23. Octane Fitness v. Icon Health and Fitness(U. S. Supreme court);24. NXP v. Blackberry; 25. Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc. (U. S. Supreme Court); 26. Highmark Inc. v. Allcare Management Systems, Inc. (U. S. Supreme Court)	Lotes Co, LTD v. Hon Hai Precision Industry Co, Ltd et al
2013			1. Microsoft corporation v. Motorola Mobility LLC; 2. Interdigital Commc ' ns Inc. v. Huawei Techs. Co.; 3. Viewsonic's Answer in Zenith Electronics LLC v. Craig Electronics, Inc.; 4. Google Inc v. Rockstar Consortium US LP and Mobilestar Technologies LLC; 5. Ericsson v. D-Link; 6. France Telecom v. Marvell Semiconductor Inc.; 7. Innovative Wireless Solutions LLC v. Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.; 8. Steelhead v. Acer;9. VirnetX v. Microsoft; 10. One Blue v. Imitation, D. Del.; 11. Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. (U. S. Supreme Court)	
2014		1.SanDisk Corporation v. Round Rock Research LLC; 2.IPCOM et. Al. v. Apple,Inc.	1. Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC(U. S. Supreme Court); 2. MPHJ Technology Investments, LLC v. Federal Trade	1.SD3, LLC et al. v. Black& Decker(U. S.)Inc. et al. 2.SanDisk v. PAE Round Rock

数据来源：http://www.essentialpatentblog.com/与http://www.patentprogress.org/cases/.

^⑧ 该表收录了美国2010—2014年间55个标准必要专利案件，排除了同一案件不同审期的重复。

二、标准必要专利诉讼的基本类型

在标准必要专利纠纷中，当事人基于主观权利以及案件所涉（违法）客观事实的不同认识会在起诉时形成不同的诉因，并提起不同类型的诉讼主张。这限制了法院案件审理的范围，也影响当事人实体权利的实现。综观国际上的诉讼实践，目前标准必要专利诉讼大致从合同法、侵权法以及竞争法三条路径展开。

（一）合同之诉：基于合同法的进路

在相当一部分标准必要专利诉讼中，当事人以及法院是根据合同法来审视相关问题的。标准必要专利人与标准实施者是否存在合同关系，如何在合同订立与实施中确定FRAND下的交易条件？与这些问题相关的诉讼请求属于合同之诉，需要合同法的理论及规则来解释。

在微软诉摩托罗拉案^⑨中，针对微软涉嫌对摩托罗拉专利中所涵盖的在Xbox360等产品的无线和视频编码技术的侵权，摩托罗拉向微软发出较高费率下授权许可其专利的要约。不久之后，微软起诉摩托罗拉的要约违反合同法的规则，违反了摩托罗拉公司对标准制定组织，或者标准制定机构的RAND承诺，以及违反了以诚信和公平交易有关的承诺要求。美国第九联邦巡回上诉法院指出：第一，标准制定过程的每个实体必须承诺在合理和非歧视（RAND）条件下对其标准必要专利提供许可；第二，给予许可的承诺是专利权人与行业标准设定组织之间的合约，使用该标准的每一实体均为该合约的第三方受益人。在此案中，微软作为专利实施者的合同法地位为第三方受益人。

法国法认为，当事人之间通过协商达成合同基本或主要条款的合意以及书面形式的特殊要求，是对专利实施许可合同成立的一般要求。因此，FRAND原则只是表明一种邀请协商，而非强制缔约。^⑩德国法官认为，专利权人在专利标准组织作出的知识产权声明或许可声明，并不

成立权利人与潜在被许可人之间的许可合同，也不存在第三方受益的合同，即否认了FRAND许可的合同义务。^⑪标准必要专利权人作出的许可声明，不能被视为针对不特定的多数第三人作出的、仅需要第三人接受即具有约束力的要约，而仅是要约邀请。但它包含将会按照FRAND条款给予第三方许可的承诺，是标准实施者提出要约请求权的基础。这一观点实际上也是欧盟国家的主流观点。

综上，从合同法的进路去认识专利权人与实施者的关系时，不能草率认定两者间存在合同关系。但FRAND原则作为一项有法律意义的原则，无论是从诚实信用抑或禁止反言出发，还是从请求权基础或维护第三方受益人利益考虑，它对当事人缔结合同和裁判者判定交易条件的合理性都具有现实意义。

（二）侵权之诉：基于侵权法的进路

专利被纳入标准后，专利权人对标准的实施者提起专利侵权诉讼的案件逐年增加。德国联邦法院认为，一般情况下是允许标准实施者针对专利权人的侵权指控提出强制许可抗辩的。这是专利实施者对具有市场支配地位的专利持有人在合理的情况下拒绝授权许可时排除侵权禁令的救济方法。但是，法院认为，抗辩需要满足的条件是：潜在的被许可人必须已向专利持有人请求许可；专利权人拒绝许可是没有实质性的理由，因而是滥用其优势地位，以及潜在的被许可人必须像真正的被许可人一样有意愿履行相关义务。^⑫

基于标准必要专利的特殊性，标准必要专利权人对所有标准实施者均负有FRAND许可的义务。对愿意支付合理使用费的善意标准实施者，专利权人不得拒绝许可，否则将不恰当地将技术标准实施者排除在市场竞争之外，有悖FRAND要求。但如果实施者无意支付专利使用费，专利权人提起侵权禁令（包括判令停止侵权）、损害赔偿之诉无疑是合理的。

^⑨ Microsoft Corp. v. Motorola Inc, 2013 WL 4053225 (W. D. Wash. 2013).

^⑩ 根据法国《民法典》第1156条，法官必须在订立的合同或修订的合同中寻找各方的意图。根据这一规定，当事人的“主观意图”如何，更重要的是在于合同本身的字面意思。See Brooks, Roger Geradin & Damien, Interpreting and Enforcing the Voluntary FRAND Commitment, International Journal of IT Standards and Standardization Research. 1, 23 (2011).

^⑪ 参见德国曼海姆地区法院2012年5月2日就摩托罗拉公司诉微软公司有关ITU标准必要专利的侵权诉讼判决。转引自叶若思等：《关于标准必要专利中反垄断及FRAND原则司法适用的调研》，载《知识产权法研究》2013第2期，第22页。

^⑫ Dr Julia Schoenblhm LL. M., Licensing essential patents in Germany: when the compulsory license defense applies, Intellectual Property and Technology (Jan. 2014), available at: http://www.dlapiper.com/zh-hans/china/insights/publications/2009/12/licensing-essential-patents-in-germany-when-the-_/.

专利侵权的一般抗辩事由在相关案件中也适用。2012年,三星公司向荷兰海牙法院以维护3G专利权为由请求禁止苹果iPhone和iPad产品在荷兰销售,但该主张被法院驳回。^⑬海牙法院认为三星的侵权指控不成立,因为指控中所提到的宽频晶片是由高通生产的,而高通已经从三星处获得了专利授权,根据专利权用尽原则不能指控苹果使用高通宽频晶片为侵权行为。

(三) 反垄断之诉:基于竞争法的进路

在标准实施过程中,标准必要专利权人凭借其对其知识产权的把持,有可能向标准实施者索要高于正常竞争水平的垄断价格,对相同的交易对象设置不合理的交易条件,歧视交易相对人,拒绝交易。对此,标准实施者可从竞争法的进路提起反垄断诉讼。2005年,爱立信(Ericsson)、博通、日本电气(NEC Corporation)、诺基亚、松下移动通信(Panasonic Mobile Communications)和德州仪器(Texas Instruments)等公司就高通(Qualcomm)公司对WCDMA标准的专利收费提出反垄断指控。^⑭原告称,高通公司违背FRAND原则许可专利,对WCDMA标准中的专利收取了高昂的专利费,试图将移动电话芯片领域的竞争厂商逐出市场,损害了全球移动通信行业的整体利益,妨碍了技术创新,违背了欧盟竞争法。

在华为公司诉IDC公司案(2011)深中法知民初字第858号、(2013)粤高法民三终字第306号)中,法院认为,IDC公司作为标准必要专利权人,应按照FRAND原则授权华为公司使用专利,但将IDC公司授权给苹果公司、三星公司的专利许可条件进行比较可知,IDC公司拟授权给华为公司的专利许可费远高于其给苹果和三星等公司的。IDC公司不仅要求华为公司支付高昂的许可费,还强迫索取华为公司所有专利的免费许可。据此,法院判决IDC公司停止针对华为公司的过高定价等垄断行为。

在司法实践中,当事人基于标准必要专利纠纷法律关系的不同认识,大致从合同法、侵权法以及竞争法三条路径来提出诉讼主张,但在某一具体案件中当事人也可能综合使用多种法律依据,因而现实中的标准必要专利诉讼又具有诉讼类型交叉、混同的特点,这对当事人和裁判者提出了更大的挑战。

三、标准必要专利诉讼的裁判经验

诉讼禁令以及许可费的确定问题是标准必要专利诉讼的争论焦点,主要受案国家和地区的法院为此贡献了卓越的司法智慧,并为其他国家提供了可资借鉴的裁判经验。

(一) 诉讼禁令的裁判规则

标准必要专利权人寻求禁令救济的权利受到各国法律以及知识产权国际公约的明确保障,但因为标准普遍实施的公共性,作出FRAND承诺的专利权人能否像一般专利权人毫无限制地实施禁令救济?无限制的禁令救济会导致某个必要专利挟持整个标准,破坏竞争,损害消费者和公共利益。为了避免标准必要专利权人滥用权利,美国、德国等受案国法院对禁令的适用作出了不同程度的限制。

在标准必要专利纠纷案件中,美国法院在禁令救济上基本延续了eBay案所确立的禁令运用的衡平法原则(四要素测试法),即原告必须证明:(1)遭受了不可弥补的损害;(2)法律范围内的救济不足以弥补原告所遭受的损害;(3)综合平衡双方的利益,其他救济措施没有可实施性;(4)公共利益不因适用永久禁令而受损。在2012年的苹果诉三星案^⑮中,上诉联邦巡回法院认为,专利权人若想获得禁令,首先必须证明侵权行为会造成不可弥补的损害,否则不能满足申请禁令的条件。^⑯在苹果诉摩托罗拉(Apple v. Motorola)以及微软诉摩托罗拉的两

^⑬ Samsung v. Apple(District Court of The Hague, March 14, 2012, doc. no. 400367/HA ZA 11-2212).

^⑭ Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc, 501 F. 3d 297, 310 (3d Cir. 2007).

^⑮ Apple Inc. v. Samsung Electronics Co, 678 F.3d 1314, 1324 (Fed. Cir.2012).

^⑯ Maximilienne Bishop, Ph. D. and Eric J. Fues. Injunctions in the Post-Apple World, Intellectual Asset Management(July/August 2013), available at: <http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=5491820b-a67c-425c-8eda-3d3793342a50>.

^⑰ Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc.,2012 WL 3289835 (W.D. Wis. 2012); Microsoft Corp. v. Motorola Inc, 864 F. 2d 1023 (W.D. Wash. 2012).

个案例中,法官认为,在通过赔偿专利许可使用费可以弥补损失的情况下,应当拒绝颁发禁令。^{①7}只有在满足上述四项条件时,法院方可颁布永久禁令。法院严格永久禁令条件实际上隐含了专利强制许可的可能空间,即在未满足该四项要件时不予颁发永久禁令,被指控侵权者可以继续使用专利,但应支付一定的损害赔偿金(相当于强制许可的使用费)。

德国法院在审理2009年“橙皮书标准”(Orange-Book Standard)^{①8}案中形成了应对标准必要专利禁令的强制许可抗辩规则。德国法院认为,权利人一方面拒绝许可其专利,另一方面又通过诉讼寻求回报,违反了诚实信用原则,因此被告可以提出专利强制许可的抗辩。被告提出强制许可抗辩所针对的原告应当具有市场支配地位,并且满足原告的专利成为其进入市场所必不可少的条件、原告的拒绝许可缺乏合理性和公正性两个前提条件。此外,德国法院还就被告提出强制许可抗辩自身应满足的条件作出了规定:(1)被告须向原告提出无条件、真正的、合理的、易于接受的许可要约。^{①9}(2)被告未获得授权却已经使用原告相关专利,并期待获得原告专利授权的,必须被合理期待能够履行(anticipatory performance)其合同义务。被告无须向原告实际支付专利费,但根据德国《民法典》第372条的规定,基于审慎的、合理的考虑而对原告可能要求的专利授权使用费率作出判断并将适当的专利使用费存储在专门账户上。

原告若是反对被告所提出的专利授权使用费,则对何为公平合理的授权使用费负有举证责任。^{②0}橙皮书标准案后,大量案件的被告在不同程度上成功援引了“橙皮书标准”案的强制许可抗辩规则。

综上,对于诉讼禁令,美国与德国法院分别立足原告的诉讼主张与被告的诉讼抗辩条件,对原告被告双方在证明责任上作出不同要求,形成具有代表性的两种模式。美国在“四要素测试法”中侧重于原告申请禁令救济的条件及其证明责任,而德国“橙皮书标准”案的规则侧重于被告针对原告禁令申请提出强制许可抗辩的条件及其证明责任。尽管美国与德国在禁令救济纠纷审理中适用的规则有所不同,但两者通过诉讼两造对抗规则的厘定,在功能上却共同发挥了规范标准必要专利禁令救济的适用条件,实现专利权人与实施者双方利益平衡的作用,可谓“异曲同工”。

(二) 标准必要专利 FRAND 许可费率的确定规则

在绝大多数标准必要专利纠纷案件中,最受当事人关注的莫过于许可使用费的确定。^{②1}专利权人若失去拒绝许可的权利,其剩余的权利内容主要体现为收取专利许可使用费。当事人之间的利益平衡焦点也就集中在许可使用费的支付是否公平、合理。但是,由于专利许可使用费问题本身非常复杂,对其进行量化相当困难,因此已成为国际标准化组织与各国法院面临的共同难题。^{②2}

^{①8} 飞利浦公司和索尼公司拥有可刻录光盘(CD-Rs)和可重写光盘(CD-RWs)相关标准的专利技术。由于标准的技术指标都发布在被称为“橙皮书”(Orange Book)的出版物上,因此相关标准也被称为“橙皮书标准”。20世纪90年代起,飞利浦公司开始捆绑许可其专利。但是有许多生产者没有获得飞利浦公司的授权就使用了其橙皮书标准中的EP325330专利,于是飞利浦公司经常向法院提起侵权诉讼。参见李梅:《标准必要专利的滥用问题——德国橙皮书标准案分析》,资料来源于:http://ipc.catr.cn/zjsd/201304/t20130426_919245.htm,最后访问日期:2014年3月28日。

^{①9} (1) 无条件的(unconditional)要约。对于无条件的要约解释,法院反面举例了何为附条件的要约,即只有当法院作出被告未侵犯专利权的判决时,被告提出达成专利授权协议的要约才能达成。这时专利权人也就没有义务接受这样的要约了。(2) 真正的(genuine)要约。这是指在一段合理时期内,被告将受其要约所提出的义务的约束,愿意并有能力履行其相关义务。(3) 合理的(reasonable)要约。合理的要约是指被告所提出的相关条件是原告没有任何理由和借口来拒绝,且并不违反竞争法。(4) 易于接受的(readily acceptable)要约。如果原告只是简单的承诺便能达成有效的合同,包含了标的物、授权范围、签约双方、使用费等所有合同必备要素的要约,即可被认为是易于接受的。

^{②0} See Thomas H. Poppner, Competition Law in Intellectual Property Litigation: The Case for a Compulsory Licence Defence under Article 102 TFEU, European Competition Journal. 297,322 (2011).

^{②1} 许可合同纠纷的核心问题就是许可费的确定与履行,侵权纠纷的赔偿金往往以许可费为计算依据,反垄断的纠纷涉及专利权人在许可费上索取垄断高价。

^{②2} 实际上,2006年前后,欧洲电信标准化协会(ETSI)曾试图通过一个封顶许可费率来量化FRAND原则,但考虑此举有违反《反垄断法》之嫌,加上与相关的各方也无法达成共识,最终还是不了了之。

一般情况下,专利权人应当根据其承诺的FRAND原则与标准实施者协商确定许可费金额。因此,许可费由当事人自行合理决定,并在订立协议后开始执行。只要是合理的,即便不同许可费之间存在差异性,也可能被法院确认其合法性。专利权人可以自行确定许可费金额,只有当其确定的金额超出了反垄断法规定的限度,且不合理地阻挠或歧视被许可人时,专利所有人的决定才是不合理的。德国杜塞尔多夫和曼海姆地方法院在“Standard Tight-Head Drum”案和“the Orange Book Standard”案的判决中,允许实施者将专利权人确定的许可费的合理性交由法院裁判,法院将审查特许可费是否符合行业内的FRAND标准,法院确认的许可费将追溯自合同生效之日起执行。²³在专利已经被实施的情况下,专利权人如果反对实施者提出的专利许可费,则对于何为公平合理的许可费负有举证责任。综上,专利权人对专利授权使用费的合理性具有举证的责任。²⁴

实践中,法院经常不认同专利权人的授权使用费的确定方法并形成自己的考量规则。例如,美国地区法院的Robart法官在摩托罗拉诉微软案²⁵中对标准必要专利许可费作出有重大影响的裁决,提出在FRAND承诺下标准必要专利许可费的确定应遵循的基本原则:1.FRAND许可费应有助于该标准的推广,并减少阻止该标准推广的风险,即“专利挟持”(Patent Hold-Up)

风险;2.决定FRAND许可费的方法还要考虑到今后可能出现的其他标准必要专利的专利费累加问题(Royalty Stacking);3.FRAND许可费应保证专利权人在其IP方面的投资获得合理回报;4.FRAND许可费应当限制在基于该专利技术经济价值的合理许可费用,而不应考虑该专利被纳入标准后的经济增值部分。基于上述原则,Robart法官对传统专利许可费确定的“Georgia-Pacific因素”²⁶进行修改,提出了适用于计算许可费的关键因素。

同样,德国法官Klaus Grabinski提出,确定合理的专利许可费率的依据包括已有的许可协议、各个行业部门定期支付的许可费报告、法院的判例法和仲裁委员会对德国专利局发明人的补偿,以及法庭指定专家的意见。整体行业价值也能成为双方协议作出的合理使用费的决定依据。²⁷

“理想状态的FRAND许可费率是综合考虑了标准必要专利价值、产品利润贡献率、市场贡献率、专利研发成本等因素后,量化出来的一个费率。”²⁸到目前为止,还没有任何公认的公式将上述提出的参考因素自动转换为合适的许可费金额,因而许可费的确定仍具有很大的弹性。在美国的司法实践中,考量因素,如以往的许可费金额,更主要的作用是帮助当事人就合理许可费金额的计算是否合理作出判断。因而,相对于“公平、合理”这一抽象的尺度而言,参考上述因素更具有操作性。

²³ McDermott Will & Emery, FRAND Defence in German Courts: Remedy Against Standard-Essential Patents? (Jan. 2014), available at : <http://www.mwe.com/FRAND-Defence-in-German-Courts-Remedy-Against-Standard-Essential-Patents-06-21-2012/>.

²⁴ 从2012年6月至2014年2月28日美国联邦法院的五个典型案例的判决结果可以看出,美国司法所确定的标准必要专利许可费远低于专利权人的主张。其中,在摩托罗拉诉微软案中,因微软的游戏机“Xbox”等产品中采用了摩托罗拉H.264视频和802.11无线标准相关专利,摩托罗拉要求微软就其售出的每件产品向其支付相当于售价2.25%的专利费用,这相当于每年应支付高达40亿美元的使用费。西雅图地区初审法院判决,微软应向摩托罗拉支付的专利使用费应为每年180万美元,远低于摩托罗拉此前40亿美元的要求。See Apple Inc v. Motorola Mobility, Inc. [Northern District of Illinois]: Judge Posner (June 22, 2012 decided); Microsoft Corp v. Motorola, Inc. [W. D. Washington]: Judge Robart (Apr 25, 2013 decided); Ericsson v. D-Link [E.D. Tex]: Judge Davis (Aug 7, 2013 decided); In re Innovatio IP Ventures, LLC [Northern District of Illinois]: Judge James F. Holderman (Oct 4, 2013 decided); Realtek v. LSI [Northern District of California]: Judge Ronald M. Whyte (Feb 27, 2014 decided).

²⁵ Microsoft Corp. v. Motorola Inc, 864 F. 2d 1023 (W. D. Wash. 2012).

²⁶ 1970年“Georgia-Pacific Corp. v. US. Plywood-Champion Papers, Inc.” 案中总结了15项在假想谈判中应考虑的因素,得到了广泛的认同,被称为“Georgia-Pacific因素”。 See Georgia-Pacific Corp. v. U. S. Plywood-Champion Papers, Inc., 318 F. Supp. 1116(1970), modified by 446 F.2d 295(2d Cir.1971).

²⁷ 德国联邦司法法院法官Klaus Grabinski在2008年7月、2009年9月分别在上海、成都的国际知识产权司法保护会议的演讲观点。 See Klaus Grabinski, Remedies in IP Infringement Litigation_ The German approach (Jan. 2014), available at : <http://ipr2.org/document-centre/download.php?id=824> (Last visited Apr.24 2014); Klaus Grabinski. 专利侵权诉讼中的强制许可辩护, <http://ipr2.org/document-centre/download.php?id=710> (Last visited Apr.24 2014).

²⁸ 史少华:《标准必要专利诉讼引发的思考——FRAND原则与禁令》,载《电子知识产权》2014第1期,第77页。

综上,明确FRAND许可费的判断原则和因素,可以帮助专利权人及标准实施者对许可费有合理的预期,有利于促成许可协议的达成,更有利于指导司法实践。德国判例较少,在许可费率确定上法院更少明确的判断标准,基本上都先由专利权人自主决定,但当专利实施者认为专利权人所决定的许可费超出反垄断法的限度,以及具有不合理性时再交由法院裁判,而法院可根据相关因素作出合理的判决。与德国法院相比,美国在相关判例中修正了“Georgia-Pacific因素”来帮助判断专利权人与实施者双方所提出的许可费是否合理,确立了指导性的基本原则,这对于许可费的合理确定更具指导性。

结语

FRAND许可承诺是目前国际标准化组织专利政策的基本要求。鉴于FRAND的模糊性以及

标准必要专利的特殊性,寻求司法途径解决纠纷越来越成为专利权人与实施者的现实选择。标准必要专利具有标准的公益属性和专利权的私权属性,使得其无论是在禁令救济限制上,还是在许可费率上,都应在私人利益与社会公共利益之间取得平衡。“华为诉IDC公司”一案虽打破了我国在标准必要专利纠纷处理上的空白,但单凭此案的判决并不能全部解决此类纠纷上的诸多问题。禁令救济的综合考量因素、许可费率的确定仍需进一步深入研究。实际上,在我国第一个标准必要专利诉讼发生之前,美国、德国等域外国家早已积累了一定的裁判经验。不同国家处理类似问题的裁判思维与解决方法,为我国处理标准必要专利纠纷提供了有益参考。显然,我们应该认真对待域外规则及判例。“……彼法之善者当取之,当取而不取,是之为愚!”^{②9}■

^{②9} [德] K·茨威格特、H·克茨著:《比较法总论》,潘汉典等译,北京法律出版社2003年版,译者序第2页。

(上接第57页)

“尤其是在一旦有任何迟误就很可能给权利持有人造成不可弥补的损害的情况下,司法当局应当有权在开庭前依照一方当事人的请求,下令采取及时有效的临时措施”,^{①4}为未注册商标、商品包装等商誉载体提供临时性保护。而公开的赔礼道歉,可以有效消除侵权行为的不良影响,救济效果有时甚至超过赔偿财产损失。

2. 增设商誉侵权的行政和刑事责任条款

竞争法“公私兼半”的特点,决定了商誉侵权行为法律责任的多样性。一方面,《反不正当竞争法》应以第16条的规定为基础,明确规定

商誉侵权的主管机关、管理范围和制裁措施,并授予主管部门相应的行政处罚权,权限应结合侵权行为的特点,并根据广告法等其他法律条款确定。对严重损害商誉的行为,行为人除了要承担民事责任以外,还要接受行政处罚,包括责令停止侵害、消除影响、罚款、停业整顿、吊销营业执照、行政拘留等。另一方面,为实现与《刑法》第221条侵害商誉罪地有效衔接,反不正当竞争法必须增设对侵害商誉犯罪追究刑事责任的条款,明确严重侵害商誉的行为应当承担刑事责任,并确立商誉侵权的刑事追责标准。■

^{①4} 参见《TRIPS协定》第50条第2项, http://www.sipo.gov.cn/zcfc/flfg/qt/gjty/200804/t20080403_369216.htm, 最后访问日期:2014年6月20日。