



司法视野下的FRAND原则

——兼评华为诉 IDC案

胡 洪

摘 要：FRAND原则来源于标准化组织的知识产权政策，意指标准必要专利权人“公平、合理、无歧视”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。然而，由于FRAND原则自身语言的模糊性和概括性以及为“中立地位”所限的标准化组织在FRAND原则解释与判断方面的“不作为”，法院不得不承担解释和使用FRAND原则的主要平台。中国法院也对如何适用FRAND原则确定标准必要专利许可费有了一个相对清晰的导向。然而，对于FRAND原则的释明，法院可以更进一步确认和完善标准必要专利权人的违反FRAND义务的责任承担问题，以从源头上减少此类案件的发生。

关键词：FRAND原则；合理限制；许可费确定；善意协商义务

中图分类号：D923.42；**文献标识码：**A；**文章编号：**1003-9945(2014)05-0884-18

作者简介：胡 洪(1984-)，北京大学2013级博士研究生；主要研究方向：知识产权法。

科技与法律

JOURNAL OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND LAW

目 次

一、 导 言	886
二、 FRAND原则对标准必要专利权人的限制	
——从“绝对限制”到“合理限制”	886
（一）对标准必要专利权的绝对限制	887
（二）对标准必要专利权的合理限制	889
三、 FRAND原则下许可费确定两类模式	890
（一）模式一：特定标准必要专利许可的许可费计算方法	891
（二）模式二：一揽子打包许可情形下的标准必要专利许可的 许可费计算方法	893
四、 标准必要专利权人违反FRAND原则的归责机制的缺失	894
（一）FRAND原则下标准专利权人的义务：善意协商义务	895
（二）善意协商义务的本质：先合同义务	897
（三）善意协商义务的违反	898
1. 违反善意协商义务的司法判断	898
2. 违反善意协商义务的赔偿范围	899
五、 结 语	900

一、导言

FRAND原则来源于标准化组织的知识产权政策,意指标准必要专利权人“公平、合理、无歧视”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。¹然而,由于FRAND原则自身语言的模糊性和概括性以及为“中立地位”²所限的标准化组织在FRAND原则解释与判断方面的“不作为”,法院不得不成为FRAND原则解释和使用的主要平台。美国、欧洲主要国家的法院通过一系列有关技术标准中许可费/专利侵权案件,以本国法律为基础,对FRAND原则的理解与适用进行解读。随着深圳中院及广东高院针对华为与美国IDC之间就技术标准必要专利许可费案件确定做出一、二审判决,如何在中国法下适用FRAND原则确定标准必要专利许可费有了一个相对清晰的导向。

本文通过对中国法院审理的涉及技术标准的专利案件的回顾,总结出法院对于标准必要专利权人的权利从“绝对限制”到“合理限制”的转变,同时从“华为诉IDC案”和美国的类似案例中梳理出目前依据FRAND原则确定标准必要专利许可费方面的两种模式。最后,本文认为,FRAND原则的释明,法院可以取得进一步突破,即完善标准必要专利权人违反FRAND义务的责任承担问题,以从源头上减少此类案件的发生。

二、FRAND原则对标准必要专利权人的限制

——从“绝对限制”到“合理限制”

对标准必要专利权人的合理限制作为FRAND原则的核心在各国法院适

-
1. FRAND条款是国际标准化组织专利政策中的一个条款,即公平合理无歧视条款(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory),也有称为RAND(Reasonable and Non-Discriminatory)。
 2. 很多标准化组织,譬如电气电子工程师学会(Institute of Electronics Engineers,以下简称IEEE)多次在其许可政策中重申其在专利问题上的中立地位,即“不负责对标文本可能涉及的专利进行检索,不负责确认需要授权的权利要求,不对权利要求有效性和有效范围的负责,也不负责确认某项许可条款是否符合RAND原则”。IEEE: IEEE-SA Standards Board Bylaws, 资料来源: <http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect6-7.html#loa>; 更新时间: 2013年12月; 访问时间: 2014年6月15日。

用FRAND原则对标准必要专利权人与标准实施人的权利义务进行解读和对标准必要专利权使用费确定的具体计算方法进行设计的过程中都起着重要的指引作用。“华为诉IDC案”的审理法院在对FRAND原则进行释明的过程中，首先也是明确了FRAND原则的核心是对标准必要专利权人的合理限制，具体而言，“落实公平、合理、无歧视原则应平衡标准必要专利相关当事人之间的利益，既保证专利权人能够从技术创新中获得足够的回报，同时也避免标准必要专利权人借助标准所形成的强势地位索取高额许可费率或附加不合理条件”。³

法院的上述认定与标准组织以及欧美法院对于FRAND原则本质的理解一致。⁴然而，通过对中国法院审理的涉及技术标准的专利案件的回顾，⁵我们可以发现，中国法院对标准必要专利权的立场是经历了一个从绝对限制到合理限制的变化。

（一）对标准必要专利权的绝对限制

当以垄断性为权利本质的专利权与以强制性为特征的技术标准不可避免地结合在一起而衍生出标准必要专利⁶时起，出于对可能出现的标准必要专

3. 广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第305号。

4. 在Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.案中，法院认定，根据FRAND原则，专利权人因为标准必要专利而获得的许可费“应仅限于专利技术本身的价值，而不包括因为该专利技术与技术标准结合而带来的利益”。See Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233, at *37-38 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013). 在 *In re Innovatio IP Ventures, L.L.C.*案中，法院认定，“依FRAND原则确定的许可费必须要高到确保发明人在以后有足够的动机继续进行发明创造，并在标准制定过程中将其发明创造贡献出来”。*In re Innovatio IP Ventures, L.L.C.*, MDL Docket No. 2303, Case No. 11 C 9308, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061, at *70 (N.D. III. Sept. 27, 2013).

5. “华为与IDC案”是法院第一次利用FRAND原则对涉及技术标准的专利许可费为作出裁判，然而，关于涉及技术标准的专利权已经在相关司法案例中涉及。譬如，早在1996年的“真空预压加固软土地法专利纠纷案”中，北京市第二中级人民法院就认为，如果涉案专利有效并且被引用与强制性技术规范中，会涉及不特定第三人，因此裁定“中止诉讼”。刘东威：《在国家标准规范中涉及到的发明专利侵权纠纷案被法院中止诉讼——“真空预压加固软土地法”发明专利侵权纠纷案及专利无效纠纷案》，载刘东威（编）：《专利纠纷案件评析》，北京：知识产权出版社，2005年4月第1版，页49-55。

6. “专利与技术标准结合以后，经营者欲实施标准，必然要实施某专利技术或某专利技术的某项权利要求，在实施标准时必然要实施的某专利技术，通常被称为标准必要专利”。叶若思、祝建军、陈文泉、叶艳：《关于标准必要专利中反垄断及FRAND原则司法适用的调研》，载黄武双（主编）：《知识产权法研究》2013年第2期/总第11卷，上海：知识产权出版社2013年9月第1版，页1。

利权人滥用标准必要专利所带来的强势地位实施危害市场的公平竞争秩序之行为，或者在标准必要专利许可过程中向被许可人索取高额专利使用费等问题，涉及技术标准的专利权应当受到限制的立场一直为中国标准必要专利司法实务界广泛认可。⁷但是，在法院刚刚开始接触到涉及技术标准的专利权案件时，出于对技术标准背后所蕴藏的公共利益的保护以及竞争法视野下良性竞争秩序的构建之考虑，对涉及技术标准的专利权采取绝对限制的立场被广泛接受。这一绝对限制的立场集中体现于最高人民法院《最高人民法院关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准〈复合载体夯扩桩设计规程〉设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题的函》⁸（以下简称《2008年函》）：

“鉴于目前我国标准制定机关尚未建立有关标准中专利信息的公开披露及使用制度的实际情况，专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于专利法第十一条所规定的侵害专利权的行为。专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费；专利权人承诺放弃专利使用费的，依其承诺处理。”

该答复由于一些用语上的不够精确而在社会上引起过一些争议，⁹但是，《2008年函》从两个方面体现出了对标准必要专利权人的司法救济的绝对限制：(1)专利权人参与了标准的制定或者经其同意，将专利纳入国家、行业或者

7. 曾有学者曾经从三个方面论述了涉及技术标准的专利权应当受到限制的理由：“第一，标准化组织的专利政策——主要是专利权人的FRAND承诺和披露义务——对专利权人的约束；第二，技术标准背后所蕴藏的公共利益对于专利权人的约束；第三，竞争法视野下良性竞争秩序对专利权人的约束。”张平：《论涉及技术标准专利侵权救济的限制》，《科技与法律》2013年第5期，页69，69。

8. 最高人民法院(2008)民三他字第4号。

9. 譬如“1、‘专利权人参与了标准的制定’，其中的‘参与’作何种程度的解释，是否参加了若干次会议就属于参与，还是一定要对标准制定的前期政策做出承诺；2、‘国家、行业或者地方标准’是否都应当适用这一原则，特别是对于推荐性标准能否做出限制专利权的决定；3、在答复所述案情中是否属于不侵犯专利权的行为还是属于‘善意使用’行为，或者说适用补偿救济但是不发禁令；4、‘使用费的数额应明显低于正常的许可使用费’其中的‘明显’是否理解为远远低于正常的使用费？”张平：《论涉及技术标准专利侵权救济的限制》，《科技与法律》2013年第5期，页69，76。

地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，因此，他人的有关实施行为不构成专利侵权；(2)实施标准必要专利的专利使用费的确定：在未确定标准必要专利许可费计算标准或方法的情况下，简单的规定“应明显低于正常的许可使用费”。

(二) 对标准必要专利权的合理限制

2008年以后，由于受到美国法院为首的国外法院对于涉及技术标准专利的侵权案件的司法审判经验以及标准化组织对技术标准与必要专利之间的关系厘清的影响，中国技术标准界对于上述“绝对限制”的立场进行了不断的反思，“片面强调标准实施人的权利保护，却忽略标准必要专利权人权利的保护”的观点也屡遭质疑。最终，最高人民法院的“衡水子牙河建筑工程有限公司与张晶廷等侵犯发明专利权纠纷一案”¹⁰中采取了“合理限制”的立场。该案中，法院认定：“实施该标准，¹¹应当取得专利权人的许可，根据公平、合理、无歧视的原则，支付许可费。在未经专利权人许可使用，拒绝支付许可费的情况下，原则上，专利侵权救济不应当受到限制。”据此，未经标准必要专利权人许可使用，拒绝支付许可费的情况的，原则上，应当认定侵权成立，而不是视为“默示许可”；¹²许可费则是根据公平、合理、无歧视的原则进行确定，而不再是简单地认为“应当明显低于正常的许可使用费”。

尽管“衡水子牙河建筑工程有限公司与张晶廷等侵犯发明专利权纠纷一案”的判决是在2014年年初才做出，但在该案审理过程中，“合理限制”的立场逐渐被最高法院所接受。正是在对标准专利权的从绝对限制到合理限制的基本立场变化的影响下，“华为诉IDC案”对FRAND原则的本质也做出了符合“合理限制”立场的解释。

10. 最高人民法院(2012)民提字第125号。

11. 即本案所涉及的河北省建设厅于2006年3月7日发布，2006年4月1日实施的河北省工程建设标准《CL结构设计规程》，DB13(J)43-2006。

12. 本案中，二审法院简单适用2008年复函，认定子牙河公司不构成对张晶廷专利权的侵害，并根据最高人民法院2008年复函的精神（即“应明显低于正常的许可使用费”），酌情确定子牙河公司应支付给张晶廷专利使用费10万元。最高人民法院对此认定：“二审法院简单适用上述复函，进而认定本案不构成侵权，适用法律存在错误，应予纠正。”

三、FRAND原则下许可费确定两类模式

正如本文前面关于FRAND原则本质的论述,包括中国在内的各国司法机关在根据FRAND原则确定许可费的时候,都以“平衡标准必要专利相关当事人之间的利益,既保证专利权人能够从技术创新中获得足够的回报,同时也避免标准必要专利权人借助标准所形成的强势地位索取高额许可费率或附加不合理条件”¹³为基本原则,因此,各国司法机关在此基础上提出的FRAND原则的具体衡量因素也基本相似。

在“华为诉IDC案”中,法院认定,在确定合理的使用费时,至少应考量四个因素:“1.许可使用费数额的高低应当考虑实施该专利或类似专利的所获利润,以及该利润在被许可人相关产品销售利润或销售收入中所占比例。2.专利权人所作出的贡献是其创新的技术,专利权人仅能够就其专利权而不能因标准而获得额外利益。3.许可使用费的数额高低应当考虑专利权人在技术标准中有效专利的多少,要求标准实施者就非标准必要专利支付许可使用费是不合理的。4.专利许可使用费不应超过产品利润的一定比例范围,应考虑专利许可使用费在专利权人之间的合理分配。”¹⁴关于“无歧视”条件的问题,“尽管标准必要专利许可使用费的收费模式各有不同,有收取固定许可使用费模式,也有按照销售额比例收取使用费模式,而且不同的交易基础也可能有不同的许可费率,但是,在交易条件基本相同的情况下,应当收取基本相同的许可费或者采用相同的许可使用费率。”¹⁵这些考量的因素都能在美国之前关于依FRAND原则确定专利许可费的两次司法实践——Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.案与 *In re Innovation IP Ventures, L.L.C.*案中找到其踪迹。¹⁶因此,由于各国对于FRAND原则

13. 广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第305号。

14. 广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第305号。

15. 广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第305号。

16. 以合理性判断的四个因素为例。合理性判断因素1:在 *In re Innovation IP Ventures, L.L.C.*案中,法官在根据FRAND原则确定标准必要专利许可费的过程中,采用“上至下分析法”(Top Down Approach),先找到被许可人相关产品(Wi-Fi芯片)的平均价格,再由芯片的平均价格中计算出通常情况下芯片制造商所能获取的利润,通过该利润确定专利许可费的上限(因为超过该利润,被许可人就不会再生产该芯片)。See *In re Innovation IP Ventures, L.L.C.*, MDL Docket No. 2303, No. 11 C 9308, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061, at *162-164 (N.D. III. Sept. 27, 2013); 合理性判断因素2:在 *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*案中,法官在根据FRAND原则确定标准必要专利许可费的过程中认定,“从经济学的

的本质的理解趋同，就FRAND原则下许可费确定的考量因素也并无太大差别。

然而，如何根据标准必要专利许可费确定的具体情形确定“公平、合理、无歧视”的许可费？通过对涉及标准必要专利许可既往司法实践的梳理可以发现，司法阶段需要根据FRAND原则确定标准许可费的许可情形往往包括下面两种模式：模式一，权利人将相关技术标准中的特定的标准必要专利授权许可给被许可方。譬如Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.案中，Motorola公司与Microsoft公司之间的许可包括Motorola公司的H.264标准下16项美国专利及802.11标准下11项美国专利；¹⁷模式二，权利人将包括其所声明标准必要专利在内的所有专利打包，一揽子许可给被许可方，被许可方予以概括承受。譬如“华为诉IDC案”中，“IDC公司拟授权许可为包括2G，3G和4G标准必要专利在内的其所有专利之全球性的、非排他性的、应支付许可费的许可”。¹⁸在这两种不同的许可情形下，法院确定许可费的具体方法上也体现了两种不同的模式。

（一）模式一：特定标准必要专利许可的许可费计算方法

在Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.案中，法官提出了标准必要专利组合

角度来说，FRAND承诺应当被解读为将专利权人能够获得的合理许可费限定为专利技术本身的价值，而不包括因为该专利技术因为与标准结合到一起而产生的价值。” See Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233, at *43-44 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013); 合理性判断因素3：这应该是FRAND原则的应有之意，对于非标准必要专利，标准实施人在实施标准的过程中并非必然要实施该专利，当然就不应该支付许可费；合理性判断因素4：在Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.案中，法官在谈到“专利费累积”问题时，同样也认为，FRAND承诺应当被解读为“应当将整个许可环境，包括从终端产品所包含的所有专利技术的所有专利权人处获得所有必要的专利许可所需支出的费用，考虑在内以确定客观的，具有商业合理性的许可费条款。” See Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233, at *41 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

17. 本案属于合同违约的诉讼。标准必要专利权人Motorola公司其标准必要专利被纳入到IEEE所主导的802.11标准和ITU所主导的H.264标准过程中，对这些专利作出FRAND承诺。Motorola公司将802.11标准下的16项美国专利（被分为6个专利“族群”，包括Krause族群，Wu族群，Eifrig族群，MBAFF族群，PAFF族群和Scan族群），及H.264标准下的11项美国专利授权给标准实施人Microsoft公司。Microsoft公司对Motorola公司提起诉讼，主张Motorola公司关于许可费的要约违反其FRAND承诺。法院为判断Motorola上述要约是否违反其FRAND承诺，必须先决定FRAND许可费的数额及范围。
18. 叶若思、祝建军、陈文全：《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》，《电子知识产权》2013年第4期，页54，57。

(Patent Portfolio)的FRAND许可费确定的两步法：首先，“法院需要审查权利人的每一个专利组合对于其技术标准的重要程度，以及该专利组合对于标准实施人相关产品的重要性；其次，法院根据标准实施人的相关产品确定权利人专利组合的FRAND许可费率和范围。在这一步中，法院将考虑其他与涉案标准必要专利许可有可比性的许可协议或专利池，并藉由这些其他具有可比性的许可协议或专利池来决定涉诉专利组合的FRAND许可费”。¹⁹在*In re Innovatio IP Ventures, L.L.C.*案²⁰中，法官将上述方法进一步细化为三个步骤：首先，“法院应考虑专利组合对于技术标准的重要性。此部分需要考虑该专利组合中的必要专利个数占该标准全部必要专利总数的比率，以及该专利组合从整体上对于技术标准的贡献程度（因此，如果一项专利对于标准极为重要的话，其许可费可以合理地高于其他次重要的专利的许可费）”；²¹其次，“法院应考虑专利组合整体上对于侵权产品²²的重要性。例如，特定的必要专利可能是关于标准中可以选择的部分，虽然这个特定专利对于这个部分的标准很重要，但如果侵权产品没有选择实施标准的这一部分，则这个特定的必要专利对于这个侵权产品就只有低度的价值”；²³最后，“法院找到其他具有可比性的专利，并藉由这些其他专利的许可费来决定涉诉专利组合的FRAND许可费。在考虑其他专利是否与涉诉专利组合具有可比性时，应该注重第一步骤及第二步骤的分析结论，也就是专利对于标准的重要性和专利对于产品的

19. See *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233, at *65 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

20. *In re Innovatio IP Ventures, L.L.C.*案是涉及标准必要专利的侵权诉讼，Innovatio公司拥有数个IEEE 802.11无线标准的必要专利。Innovatio公司起诉多个酒店、餐厅、咖啡店、超市及运输公司等无线网络使用者，因为他们提供无线网络服务给客户使用而侵害上述802.11无线标准的23项必要专利。Cisco公司、Motorola公司、SonicWALL公司、Netgear公司和Hewlett-Packard公司则是制造无线网络使用者所使用的无线网络设备。制造商对Innovation公司提起确认不侵权之诉(Non-Infringement Declaratory Judgment)。Innovatio公司则追加起诉制造商同样侵害上述802.11无线标准专利。由于这些涉诉专利Innovation公司都对IEEE曾经作出FRAND承诺，因此在计算专利侵权损害赔偿时，必须计算这些专利的FRAND许可费。

21. *In re Innovatio IP Ventures, L.L.C.*, MDL Docket No. 2303, Case No. 11 C 9308, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061, at *54 (N.D. III. Sept. 27, 2013).

22. *In re Innovatio IP Ventures, L.L.C.*案是涉及标准必要专利的侵权诉讼，所以标准实施人的相关产品被称为“侵权产品”。

23. *In re Innovatio IP Ventures, L.L.C.*, MDL Docket No. 2303, Case No. 11 C 9308, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061, at *55 (N.D. III. Sept. 27, 2013).

重要性”。²⁴

对于以FRAND原则为依据的专利许可费的确定，“从理想化角度，应对某一标准中必要专利的多少，每一必要专利的价值进行统一认定、评估，将各个标准必要专利对产品利润的贡献予以量化后在权利人之间分配。”²⁵相对来说，上述计算方法可能最接近这一理想状态，譬如Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.案中，法官将Motorola公司将802.11标准下的16项美国专利根据发明目的分为6个专利族群(Patent Family)，²⁶逐个分析了每一个专利族群对于802.11标准的重要性以及每一个专利族群对标准实施人的产品的贡献。此外，在其他与涉案标准必要专利许可有可比性的许可协议或专利池的选择上，法院在客观上也考虑到了许可费确定的非歧视性，确保在交易条件基本相同的情况下，应当收取基本相同的许可费或者采用相同的许可使用费率。

然而，如果权利人将包括其所声明标准必要专利在内的所有专利一揽子打包许可给被许可方，由被许可方予以概括承受，在所涉及的标准必要专利为数众多且所涉技术问题广泛的情况下，许可费应当如何计算呢？

(二) 模式二：一揽子打包许可情形下的标准必要专利许可的许可费计算方法

在“华为诉IDC案”中，IDC公司与华为公司之间的专利授权行为覆盖包括2G，3G和4G标准必要专利在内的其所有专利，即使限缩到本案所涉及的中国标准必要专利，IDC公司所声明的标准必要专利仍然数以千计。²⁷在这样的情况下，再沿用模式一的计算方法，分析每一个专利组合对于其技术标准的重要程度，以及该专利组合对于标准实施人相关产品的重要性的基础上，寻找可与涉案标准必要专利许可有可比性的许可协议或专利池的许可条款进行

24. *In re Innovatio IP Ventures, L.L.C.*, MDL Docket No. 2303, Case No. 11 C 9308, 2013 U.S. Dist. LEXIS 144061, at *55 (N.D. III. Sept. 27, 2013).

25. 叶若思、祝建军、陈文泉、叶艳：《关于标准必要专利中反垄断及FRAND原则司法适用的调研》，载黄武双（主编）：《知识产权法研究》2013年第2期/总第11卷，上海：知识产权出版社2013年9月第1版，页29-30。

26. 包括Krause族群，Wu 族群，Eifrig 族群，MBAFF 族群，PAFF 族群和 Scan 族群。

27. 参见叶若思、祝建军、陈文泉、叶艳：《关于标准必要专利中反垄断及FRAND原则司法适用的调研》，载黄武双（主编）：《知识产权法研究》2013年第2期/总第11卷，上海：知识产权出版社2013年9月第1版，页25。

类比得出FRAND许可费率明显不具有实践操作的可能性。

“华为诉IDC案”的审理法院创造性地提出了通过考虑以下因素来确定FRAND许可费率：“一是通信设备行业的大致获利水平，以确定相关制造企业所支付标准必要专利许可使用费在其产品售价中居于一个合适的比例水平；二是无线通信领域声明的标准必要专利的数量情况，IDC公司在业内所居地位，保证IDC公司获取与其在无线通信领域贡献相当的技术研发投入回报；三是IDC公司以往许可收费量化的费率、华为公司所请求许可的IDC公司中国专利在IDC公司全部标准必要专利中所占比例。”²⁸根据上述因素，法院认定，由于本案涉及的是包括2G，3G和4G标准必要专利在内一揽子许可，这与IDC公司给予苹果和三星的许可基本相似，而且法院考虑到IDC公司与三星公司之间的许可费率是在诉讼过程中所议定的，因此，法院根据IDC许可给苹果公司的费率标准确定IDC与华为之间的费率。

对于涉及标准必要专利为数众多且所涉技术问题广泛的标准必要专利许可，“华为诉IDC案”许可费的计算方法可能更具司法效率。尤其是考虑到，“在一些标准中，所声明的标准必要专利累积数量动辄达十余万项，且缺乏标准必要专利的验证机构，更无法对标准必要专利质量进行评估，大量非必要专利、甚至无效专利、垃圾专利充斥其中，”²⁹再去每一个专利组合对于其技术标准的重要程度等问题反而“会混淆了该技术领域的主要贡献者与非主要贡献者，导致许可回报与贡献极易失衡”。³⁰

四、标准必要专利权人违反FRAND原则的归责机制的缺失

在“华为诉IDC案”中，法院对于FRAND原则的本质、依FRAND原则确定标准必要专利的许可费的考量因素和具体计算方法都做了相对清晰和准确

28. 广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第305号。

29. 参见叶若思、祝建军、陈文泉、叶艳：《关于标准必要专利中反垄断及FRAND原则司法适用的调研》，载黄武双（主编）：《知识产权法研究》2013年第2期/总第11卷，上海：知识产权出版社，页30。

30. 参见叶若思、祝建军、陈文泉、叶艳：《关于标准必要专利中反垄断及FRAND原则司法适用的调研》，载黄武双（主编）：《知识产权法研究》2013年第2期/总第11卷，上海：知识产权出版社，页30。

的阐述，可以说法院在一定程度上完成其对FRAND原则的释明任务。但是，如果回追到问题的源头，为什么会有如此多的关于标准必要专利的许可费纠纷呢？除了标准必要专利的价值本身判断的复杂性以及FRAND原则用语的模糊性以外，本文认为标准必要专利权人违反FRAND原则的归责机制的缺失也是其中一个重要的原因。具体而言，在“华为诉IDC案”中，法院在认定IDC公司在与华为公司就标准必要专利使用费协商过程中，IDC公司的几次报价均不符合FRAND条件的前提下，只是根据FRAND原则重新确认了符合FRAND条件的许可费的范围，而未对IDC公司的谈判行为（譬如，IDC公司的几次不符合FRAND条件的报价、不合理的许可条件的提出以及禁令要挟等行为）是否应当、应当承担何种责任的问题进行探讨。³¹如果不对标准专利权人在与标准实施人进行许可费谈判的行为进行规制，而只是依赖法院通过司法程序根据FRAND原则确认标准必要专利许可费率，不仅会使法院“不堪重负”，也与标准化组织通过“专利标准化”而加速标准的推广以及标准项下专利许可的高效率的目的相悖。

本文首先从FRAND原则下标准必要专利权人与标准使用人之间的法律关系入手，分析FRAND原则下标准专利权人的义务，然后在梳理义务违反的情况下的责任承担问题。

（一）FRAND原则下标准专利权人的义务：善意协商义务³²

FRAND许可涉及标准化组织，被纳入技术标准中的专利的权利人，技术标准的使用人三方主体，对于标准必要专利权人与标准化组织之间构成合同法律关系，业界少有争议，³³但是，对于标准必要专利权人与标准使用人之间

31. 当然，有一部分原因是因为法院的审理范围仅限于华为公司的诉讼请求，即请求确认标准必要专利的许可费率，而非IDC公司违反FRAND原则有关。

32. 该词来源于 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.一案判决中法院对于 Motorola的FRAND承诺的解读，法院认定，“在履行其FRAND承诺的过程中，即在达成FRAND许可的协商过程中，Motorola需要遵守“善意与公平交易义务”（Duty of Good Faith）。See Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233, at *40 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

33. 以Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.案为例，华盛顿州地区法院就认为，Motorola与标准化组织IEEE和ITC之间构成有效的合同法律关系。法院认定，Motorola与标准化组织IEEE和ITC之间就技术标准所涉及到的必要专利的磋商过程满足合同成立的“要约、承诺、对价”三个基本要件。具体而言，在802.11技术标准制定过程中，IEEE发现该标准可能涉及Motorola的某项“必要专利权利要求”，因此其向Motorola寻求获得许可承诺信息

的法律关系，业界则多有分歧，美国相关机构将FRAND许可视为利他合同，标准实施人构成专利权人与标准化组织之间的合同的第三方受益人，³⁴中国法院的法官则认为FRAND许可不同于普通的利他合同，³⁵而是将标准必要专利权人的FRAND承诺解读为类似于一种“强制缔约义务”，即标准必要专利权人对标准实施者以及潜在的标准实施者负有以符合FRAND条件许可的义务。³⁶然而，标准必要专利权人与标准使用人之间就标准必要专利的使用的许可费谈判是一个复杂的，双方博弈的过程，³⁷为了使标准必要专利权人与标准使用人之间最终达成的许可费符合FRAND条款，就应当确保标准必要专利权人与标准使用人应当按照公平、合理和无歧视条款进行协商，即善意

（包括：专利权人放弃或者以“合理无歧视”的方式许可这些“必要专利许可权利要求”）。IEEE的这一“寻求获得许可承诺信息”构成合同法上的要约；Motorola因此向IEEE标准委员会提交的保证书，承诺会以“合理无歧视”的方式向标准实施人许可“必要专利权利要求”，被认为构成了合同法上的承诺。合同的对价则是Motorola承担FRAND义务的情况下使其专利技术得以与技术标准相结合。因此，Motorola与标准化组织IEEE和ITC之间构成有效的合同法律关系。See *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233, at *21-24 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

34. 譬如前一引注中的*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*案以及联邦贸易委员会的*Certain Gaming & Entm't Consoles, Related Software & Components Thereof*, USITC Inv. No. 337-TA-752 (Apr. 23, 2012)。标准实施人构成专利权人与标准化组织之间的合同的第三方受益人，当合同一方当事人，即必要专利专利权人违反其与标准制定组织订立的合同，拒绝向标准使用人授权或者授权费用不符合FRAND原则的情况下，其作为第三方受益人可基于该违约行为主张其违约责任。
35. 中国法院的法官认为：“第三人利益合同的法律特征在于……(5)该合同的订立，事先无须通知或征得第三人的同意，合同一经成立，第三人如不拒绝，便可独立享有权利。第三人利益合同中第三人仅享有合同权利，不承担合同义务。而在标准必要专利许可合同关系中，标准必要专利实施方负有支付许可费的义务，该义务并非标准组织能径行为其设定。因此标准必要专利FRAND许可并非典型意义上的第三人利益合同。”叶若思、祝建军、陈文泉、叶艳：《关于标准必要专利中反垄断及FRAND原则司法适用的调研》，载黄武双（主编）：《知识产权法研究》2013年第2期/总第11卷，上海：知识产权出版社2013年9月第1版，页22。
36. “专利权人加入标准组织，同意将其专利纳入标准，并做出FRAND授权承诺，不宜理解为标准必要专利权人与标准实施者之间已经成立合同关系，而应理解为标准必要专利权人对标准实施者以及潜在的标准实施者负有以符合FRAND条件许可的义务，该义务与供水、供电、供气等垄断企业所担负强制缔约义务相似。”叶若思、祝建军、陈文全：《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》，《电子知识产权》2013年第4期，页54，60。
37. 通常情况下，如果标准必要专利权人尽到了善意协商义务，标准必要专利权人与标准使用人之间最终达成的许可费也应当符合FRAND原则，因此，标准必要专利权人在许可费谈判过程中尽到善意协商义务往往是法院审理标准必要专利使用费确定纠纷的重点。

协商义务。³⁸

FRAND承诺最初出现在标准化组织的知识产权政策中，而根据标准化组织的知识产权政策，标准必要专利权人的善意协商义务也是FRAND承诺的应有之义。以ITU和IEEE的知识产权政策中关于FRAND承诺的“将准备根据该知识产权中所规定的公平、合理和无歧视条件来授予”为例，根据该用语的字面含义，即可认定，标准专利权人至少应当承担善意协商义务。³⁹此外，标准化组织设立FRAND原则的基本目的就是为了解决标准必要专利所带来的“专利挟持”，⁴⁰“专利费累积”⁴¹等问题，因此，经双方协商确定的许可费条款符合FRAND条款是FRAND原则的必然要求。

（二）善意协商义务的本质：先合同义务

先合同义务是大陆法系有关合同发展过程中义务的一个相当重要的理论，⁴²即“因交易上的接触（包括契约磋商接触以及继续的接触）关系，当事人间产生了一种信赖关系、一方的法益交付与并依赖另一方会对此照顾和小

38. “华为诉IDC案”中，法院并未明确提到标准必要专利权人的善意协商义务，但是法院在谈到标准必要专利使用费确定的可诉性问题中认定，“双方应当按照公平、合理和无歧视条款进行协商。”广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第305号。

39. 以Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.案为例，作为标准专利权人的Motorola也认可，ITU和IEEE的知识产权政策中关于FRAND承诺的“将准备根据该知识产权中所规定的公平、合理和无歧视条件来授予”要求Motorola为了达成FRAND许可费而进行善意、双边的协商，只是它因此主张“FRAND许可的要求仅至于此，而不要求Motorola最终按照RAND许可费进行授权”。但是这一观点最终被法院否定，其认为“Motorola对ITU和IEEE作出的承诺要求其为了达成FRAND原则进行善意协商，但是该承诺进一步还要求Motorola最终达成的许可条款也要符合FRAND原则。”Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR., 2012 U.S. Dist. LEXIS 146517, at 23-27 (W.D. Wash. Oct. 10, 2012).

40. “即专利权人要求标准使用人支付超过必要专利技术本身的价值的使用费，因此获取标准本身价值。“专利劫持”不仅损害标准使用人的利益，迫使其不得不支付不合理的专利使用费，更损害的是基于技术标准而生产出来的终端产品的消费者，因为标准使用人所支付的不合理的专利使用费的最终会转嫁到他们头上。”See Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233, at *38 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

41. “即由于高科技产品往往覆盖有数项标准，每项标准下又有成百件专利，因此，高科技产品的生产者不得不就如此数量庞大的专利支付高昂的许可费。以一个普通的笔记本电脑为例，其可能实施多大90个不同的正式标准以及数百件非正式的互通标准。”See Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233, at *39 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

42. “其产生依据是德国民法典第242条，基于此项法定债务关系所发生之特别行为义务，大体之，可分为忠实义务（特别是说明、通知谨慎保密义务）与保护义务（即保护及注意义务）”，王洪亮：《缔约上过失制度研究》，中国政法大学博士学位论文，2001年，页21。

心保护，因此产生了一定的行为义务，该义务为一种非给付义务。”⁴³我国基于诚实信用原则也对先合同义务进行了规定。⁴⁴先合同义务产生的前提就在于双方当事人之间在合同发展各个阶段基于信赖关系，根据诚实信用原则而应当承担的非给付义务。本文认为，标准必要专利权人的善意协商义务从本质上来讲就是标准必要专利权人在标准许可合同缔结阶段应当承担的先合同义务。⁴⁵

在普通的专利许可合同磋商阶段，双方当事人享有高度的缔约自由，一方当事人不负有必须与对方缔结合同的义务，许可费等合同内容也由双方的平等协商。然而，FRAND原则下标准专利权人与标准实施人就许可费之间的协商与普通的专利许可存在最大的区别就在于两点：(1)标准必要专利权人不得拒绝许可；⁴⁶(2)许可费需要符合“公平、合理、无歧视”的原则。因此，标准实施人在与标准专利权人进行许可费谈判的过程中，对标准专利权人有一个合理的信赖，即相信标准必要专利权人会按照其对标准化组织所作出的FRAND承诺与之进行善意谈判，基于该合理信赖而衍生出标准专利权人就必要专利的许可进行善意谈判的义务，该义务与双方当事人就必要专利许可费协商确定后所应承担的许可费给付义务不同。根据我国《合同法》第42条的规定，在合同缔结过程中，违反先合同义务的一方当事人应当承担缔约过失责任。

(三) 善意协商义务的违反

1. 违反善意协商义务的司法判断

正如“华为诉IDC案”的审理法院在探讨关于标准必要专利许可费的可诉性问题时所注意到的，标准必要专利许可是一个商业谈判的过程，包括标准必要专利权人在内的双方当事人享有高度的商业谈判自由，因此，对于标准必要专利权人的善意协商义务违反与否的判断则应当持一个谨慎的态度。譬

43. 王洪亮：《缔约上过失制度研究》，中国政法大学博士学位论文，2001年，页21。

44. 这主要体现在我国《合同法》第42条关于缔约过失责任的一般规定中。

45. 我们在此谈论的是标准专利权人与标准实施人就标准必要专利许可费确定进行的合同谈判，而非前述的标准专利权人与技术标准组织之间的合同法律关系。

46. “FRAND许可可被视为国际标准化组织知识产权政策的底线，其初衷是要扫清技术标准中专利许可的障碍，保证专利许可不被拒绝。”张平：《论涉及技术标准专利侵权救济的限制》，《科技与法律》2013年第5期，页69，70。

如,根据“善意协商义务”的要求,标准必要专利权人应当按照FRAND原则与标准实施人进行许可费谈判,那是否要求专利权人的每一次许可费要约都需要符合FRAND原则?⁴⁷一方面,从FRAND原则的目的来说,它是希望能够促成标准专利权人与标准实施人之间达成符合FRAND原则的许可费的实现,“然而,如果要求标准专利权人的每一次要约都符合FRAND原则,会使标准必要专利权人因为担心日后许可费要约被认定不符合FRAND原则而不愿意主动向标准实施人发出许可费要约”;⁴⁸另一方面,由于标准必要专利使用费的谈判过程本身的复杂性,谈判双方多轮的要约与反要约,因此,要求专利权人的许可费的要约,尤其是协商初期许可费的要约都符合“合理、无歧视”的标准亦不现实。

那应当如何判断标准专利权人是否违反善意协商义务呢?本文认为应当综合考虑各方面的因素,尤其是对于能够反映标准专利权人主观意图的要素进行全面考察。以“华为诉IDC案”为例,法院在判断IDC公司的报价是否符合FRAND条件的过程中,不仅考虑了许可费率本身,⁴⁹还考虑了:(1)IDC公司要求免费获得华为公司全部专利许可;(2)IDC公司强行将非标准必要专利与标准必要专利打包一揽子许可;(3)在谈判过程中,IDC公司提起侵权诉讼,申请获得禁令等因素,最终法院认定“IDC公司提出的条件和进行的诉讼行为,明显不符合FRAND的要求,导致双方谈判难以继续,始终不能就标准必要专利许可费达成一致意见。”⁵⁰

2. 违反善意协商义务的赔偿范围

违反善意协商义务的赔偿范围的设定非常重要。一方面不能过小,而无法对标准专利权人的善意协商行为起到积极的引导作用;另一方面也不能过大,进而破坏标准专利权人就许可费进行协商的积极性。对于标准专利权人利益损

47. 在 Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.案中,法院认定“因为IEEE和ITU预见双方当事人需要通过谈判才能够达成一个FRAND许可,因此它并不要求起初的要约相关条款都符合FRAND原则。” Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 78670, at *40 (W.D. Wash., June 6, 2013).

48. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 78670, at *40 (W.D. Wash., June 6, 2013).

49. 尤其是与IDC公司许可其他公司的许可费、费率相比较,差距达十倍、数十倍之巨, IDC公司给华为公司专利许可报价明显过高。

50. 广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第305号。

失的具体范围需要留待以后司法实践进一步探讨。⁵¹

五、结语

审理“华为与IDC案”的法院在本案中对于FRAND原则的本质，依FRAND原则确定标准必要专利的许可费的考量因素和具体计算方法都做了符合标准化组织的知识产权政策且与欧美等国相同类型司法实践的主要观点相一致的清晰的阐述，尤其是其对标准必要专利权的合理限制的价值取向，并充分根据本案具体案情而极具创造性的许可费计算方法，使其对于FRAND原则的解释和适用更具合理性。然而，百尺竿头，何不更进一步？对于标准必要专利权人违反FRAND原则的归责机制的缺失与弥补的问题，法院可在日后的司法实践中进一步明确。

Analysis of the Principle of FRAND from Judicial Perspective Review of Huawei v. IDC Case

HU Hong

Abstract:The principle of FRAND, originated from the IP policies of standard organizations, means that holders of essential patents should grant license to holders of other essential patents or implementers of a standard under fair, reasonable and nondiscriminatory terms. However, due to the ambiguity of the FRAND principle per se and the refusal of standard organizations restricted by their“neutral status”

51. 在Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.一案中，法院提出了一种关于律师费的构想，认定“当标准专利权人因为不当申请禁令救济而被认定违反‘善意协商’义务的情况下，标准实施人可以主张律师费赔偿，以作为违反‘善意协商’义务而承担的一种责任形式”。Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 113585, at * 53-54 (W.D. Wash., Aug. 11, 2013).

to interpret the FRAND principle the courthouses become forums to interpret and implement the FRAND principle. In *Huawei v. IDC*, the Chinese court for the first time provides a relative clear guidance regarding appliance of the FRAND principle under Chinese laws. However, the court would have taken a step further to create a liability rule for breach of the FRAND principle so as to refrain the occurrence of such a kind of cases at the source.

Keyword:Principle of FRAND; Reasonable Restriction; Calculation of Royalty; Duty of Good Faith Negotiation