

FRAND 劫持及其法律对策

李 扬

摘 要: FRAND 劫持是指 SEP 实施者不正当利用 FRAND 的不确定性反向劫持 SEP 权利人的现象;FRAND 劫持严重阻碍技术创新、专利标准化进程,损害消费者利益;过度夸大专利劫持的威胁、FRAND 本身的不确定性和模糊性、过分强调否定 SEP 权利人寻求禁令救济的权利、SEP 权利人和标准实施者之间信息不对称等四个原因造成了 FRAND 劫持现象;为了消除 FRAND 劫持现象,一是应当解决何种情况下允许 SEP 权利人行使禁令救济权的问题,二是必须解决如何确定 FRAND 费率的问题。可以在借鉴欧洲法院关于 SEP 禁令争议程序规则经验的基础上,设计一套面向程序正义的“通知”和“反通知”规则,同时解决这两个问题。

关键词: FRAND; FRAND 劫持; 禁令救济; 通知和反通知

中图分类号: D923.4 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-7320(2018)01-0117-15

基金项目: 国家社会科学基金重点项目(15AFX018)

由于专利技术标准化对标准实施者产生锁定效应^[1](P1991-2049)^[2](P319-346),使专利权人短期内能够迅速占领相关市场获得市场优势地位,近年来备受谷歌、苹果、微软、三星、华为、中兴等全球顶级创新企业的青睐,并成为这些企业争夺全球市场的制高点。不管专利技术被纳入事实标准还是法定标准^①,由于潜在被许可人在技术上或者商业上没有其他替代性技术方案可以选择,并且始终面临着被禁令排挤出相关产品市场的命运,标准必要专利权人(以下标准必要专利简称为 SEP,标准必要专利权人简称为 SEP 权利人)讨价还价的能力就像海浪一样上升,被许可人完全成了 SEP 权利人餐盘中的小菜。在禁令威胁下,标准实施者为了避免陷入侵权诉讼当中而付出更大代价,最终有可能不得不和 SEP 权利人签订不合理的许可使用协议,从而发生专利标准化过程中经常被谈论的专利劫持现象。而且,复杂技术产品往往包含成百上千个标准,每个标准又可能包含成千上万个专利,任何单个的 SEP 权利人都有可能凭借手中的必要专利引发市场断裂,并造成专利使用费堆叠现象^{②[1]}(P1991-2049)。

专利劫持阻碍标准被采纳和推广以及专利技术的应用,增加消费者在不同制造商产品之间的转换成本,损害消费者福利,已被视为专利标准活动中的头号公敌。为了消除专利劫持现象,社会各界提出了许多建议。其中最引人注目的建言有二。一是以各种理由全部或者部分否定 SEP 权利人获得禁令救济的权利。二是一些标准化组织在其 IP 政策中要求 SEP 权利人作出不可撤回的以公平、合理、无歧视(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, 以下简称 FRAND)许可条件授权现实或者潜在的所有标准实施者实施其专利发明的承诺^③。然而,片面地否定 SEP 权利人获得禁令救济的权利,单方面要求 SEP 权利人不可撤回地做出 FRAND 许可承诺,加上其他因素的混合作用,非但未能消除专利技术标准化活动

①事实标准是市场主体通过公平竞争自然形成的标准。法定标准是政府或者政府授权的组织制定的标准。2015年3月11日国务院下发的《关于印发深化标准化工作改革方案的通知》将政府主导的标准分为四类,即强制性国家标准和推荐性国家标准,推荐性行业标准,推荐性地方标准,团体标准和企业标准。

②专利使用费堆叠(Royalty stacking)是指单个产品的生产可能侵犯许多专利,因而该产品生产者可能背负无数个使用费负担。

③比如,欧洲电信标准化协会知识产权政策6.1的规定;美国电信工业协会知识产权政策3.1.1的规定;美国电子和电气工程师协会标准委员会规程6.2的规定。

中的专利劫持问题,反而造成了相比专利劫持更为频繁发生、后果也更为严重的 FRAND 劫持现象。

无论从理论还是实务上看,FRAND 劫持现象均被严重忽略,这极不利于平衡 SEP 权利人和标准实施者之间的利益关系。为了促进高品质的专利技术能够被纳入标准,同时促进 SEP 技术得到标准实施者的广泛采用,本文聚焦于标准实施者对 SEP 权利人进行的 FRAND 劫持现象,着重探讨该现象发生的原因和消除该现象的方法,以求教于学界同仁。

为了下文论述的方便,本文采纳欧洲电信标准化协会知识产权政策关于 SEP 的如下定义:“基于技术上而非商业上的原因,考虑到通常的技术惯例和标准制定之时的已有技术状况,制造、销售、出租或者其他处理、维修、使用或实施符合某一标准的设备或方法,都不可能不侵犯该项知识产权”。标准则采纳国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)的如下定义:为在一定的范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用和重复使用的一种规范性文件^①^[3](P1889-1980)。

一、FRAND 劫持的含义及其发生原因

(一) FRAND 劫持的含义及其表现

FRAND 劫持不同于专利劫持,是指标准实施者策略性地利用 FRAND 的不确定性和模糊性,意图达到尽量少支付甚至不支付 SEP 使用费,反向劫持 SEP 权利人的现象。在国外,FRAND 劫持又被称为反向劫持(Reverse holdup),为了让读者更加清晰地看到 FRAND 的不确定性和模糊性在反向劫持中的作用,本文创造性地使用 FRAND 劫持一词。

2014 年 7 月,美国 ITC 行政法官 Essex 发表的 No. 337-TA-868 号调查初步裁决报告指出^[4],是标准的实施者而不是 SEP 权利人正在利用不公平的优势,实施者不但未经许可就在利用标准中的专利技术,而且也并未打算与 SEP 权利人协商获得许可,因为实施者知道,可能发生的最糟糕情况,也不过是被 SEP 权利人起诉,被法院判决支付从一开始本就应当支付的 FRAND 使用费率^[4]。

具体而言,FRAND 劫持主要表现为两个方面。一是无论 SEP 权利人报出何种使用费率,标准实施者都以该报价违背 FRAND 为由,一方面大肆实施 SEP 技术,另一方面故意无限期拖延与 SEP 权利人正式磋商使用费率的时间,以图达到不支付或者尽量少支付使用费的目的。二是以 SEP 权利人拒绝向其披露已经许可给第三人的可用于比对的许可使用费率因而使其无法判断是否受到了歧视待遇为借口,对 SEP 权利人的报价置之不理,或者干脆主动向法院起诉,指控 SEP 权利人的使用费率报价违反了 FRAND 原则,或者滥用了市场支配地位,从而将 SEP 权利人拖入诉讼的泥潭当中。

从危害后果看,FRAND 劫持使 SEP 权利人面临使用费率过度不足的威胁,进而减杀专利权人将先进专利技术纳入相关标准和进一步从事研发的积极性,损害消费者福利。

(二) FRAND 劫持现象产生的原因

为什么会产生 FRAND 劫持现象?主要有以下四个方面的原因。

1. 专利劫持的威胁被过度夸大。虽然诸多文献宣称专利劫持存在种种威胁,但实际上并不存在任何工业标准已经受到严重损害的经验数据。专利劫持现象理论上虽有可能但实践中很少发生。当标准实施者相信任何时候 SEP 权利人提出的许可使用费率违背 FRAND 原则而行使挑战该许可使用费率的诉权时,专利劫持是不可能存在的^[5](P10)。

专利劫持不过是一种幻象。其一,在特定标准被采纳时,存在足够的可替代性技术,标准化并未消除技术竞争。其二,在专利被标准化之前,SEP 权利人的许可条件并非总是处于保密状态和不可获得。其三,标准使用者并不总是被标准锁定,因为在标准建立和使用者开始重大投资之间存在的时间差,给标准使用者提供了足够的时间思考 SEP 权利人提出的许可使用条件。最后,SEP 权利人面临一系列重要限制,并非总能利用专利技术标准化带来的市场力量^[6](P7-9)。

①国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)《ISO/IEC 第2号指南》(1996)官方文件。

即使专利劫持真有可能发生,也没有理由断定 SEP 权利人将会利用禁令作为工具劫持侵权行为人。SEP 权利人完全可以出于某些合法目的寻求禁令救济,比如利用禁令钳制不愿意支付 FRAND 使用费率的侵权行为人,利用禁令迫使标准实施者与其就许可使用费进行善意协商,并没有理由断言在禁令威胁下协商成功的使用费率就必然超出 FRAND 使用费率的限制^[7](P201-270)。

也找不到经验数据支持专利劫持已经阻碍了标准建立和实施的观点。按照 ICT FACTS AND FIGURES 的统计,至 2013 年底,符合标准的移动手机订购用户达到 68 亿^[8],到 2014 年底,移动宽带的采购用户达到 23 亿,是 2008 年的 5 倍^[9]。按照著名的国际信息技术研究和顾问公司的研究报告,移动手机的销售量从 2009 年第三季度的 308.9 百万台^[10]增至 2013 年第三季度的 455.6 百万台^[11]。这些经验数据说明,并不存在 SEP 权利人通过劫持 SEP 实施者损害了通信标准建立和实施的事实。

过度夸大专利劫持危险,已经导致所有明示或者默示被设计出来防止、减缓乃至消除专利劫持的建议,比如,许可使用费的集体协商、剥夺 SEP 权利人寻求禁令救济的权利,将 FRAND 解释为限制 SEP 权利人将其创新转变为获取金钱能力的一种工具,已经或者正在被标准实施者充分利用来迫使 SEP 权利人过度降低许可使用费。

2. FRAND 的不确定性和模糊性。一些国际标准化组织在其知识产权政策中要求标准参与者承担以 FRAND 条件许可使用授权承诺的义务,最初目的在于成功促进标准化所需专利的双边许可,并为标准实施者提供可以获得专利技术的保证。然而,由于标准化组织担心受到反垄断调查,因而对究竟什么是 FRAND 都持消极的回避态度^①,这直接导致了在市场失灵即 SEP 权利人和标准实施者之间谈判破裂的情况下,对 FRAND 的解释任务客观上就落在了司法者等第三方独立裁决机构身上。

总结已经发生在美国、日本和我国的几个在世界上影响巨大的涉 SEP 案件可以发现,司法者主要采用了贡献论、假设性协商方法、比较方法等来确定和计算 FRAND 使用费率。

(1) 贡献论。贡献论是苹果日本公司诉三星公司案判决采纳的计算方法。该案中,主审法官饭村敏明首先计算出标准实施者终端产品中符合标准的组成部分对实施者终端产品销售的贡献率,然后从该贡献率中切割出 SEP 所占的比率,该比率即被认为是标准实施者苹果日本公司应当支付给三星公司的 FRAND 使用费率。据此,日本东京知识产权高等裁判所最终判决苹果日本公司就涉案两件 SEP 应当支付给三星公司的 FRAND 使用费共计约为 995 万日元^②^[12](P99-104)。

(2) 假设性协商方法。该方法为微软诉摩托罗拉案判决所采纳。该案中,微软公司主张,为了计算出被纳入标准的专利技术的经济价值,可以通过比较 SEP 技术和其他可以被纳入标准的替代技术,并计算出该替代技术的经济价值,从而得出 SEP 技术的经济价值。该方法注重专利技术被纳入标准之前的实际经济价值,但该案主审法官以该方法不具有现实操作性为由拒绝加以采纳。摩托罗拉公司则主张,可以通过模拟在具备 FRAND 授权义务下进行假设性双边协商的方法来决定 FRAND 费用。主审法官原则上虽接受了该方法,但仍然以 SEP 具有特殊性为由,并在批判吸收 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp. 案 15 因素^③分析法的基础上,提出了修正的假设性协商方法^[13](P866-883)。

假设性协商方法本质上也是一种贡献论,但与日本苹果公司诉三星案稍有不同的是,微软诉摩托罗拉案中所指的贡献,不仅包括专利技术对标准技术能力和对标准实施者相关技术能力的贡献,还包括专利技术对标准实施者终端产品销售的贡献,而苹果日本公司诉三星案中所指的贡献,主要是指 SEP 对实施者终端产品销售的贡献。

(3) 比较方法。该方法为中国华为公司诉美国 IDC 案判决采纳。所谓比较方法,是指在交易条件基本相同的情况下,SEP 权利人对 SEP 实施者应收取基本相同的许可费或者采用基本相同的许可使用费率。在基本相同的交易条件下,如果 SEP 权利人给予某一被许可人比较低的许可费,而给予另一被

①4.1 of ETSI Guide on IPR;6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws.

②債務不存在確認請求控訴事件,平成 25 年(ネ)第 10043 号。详细计算方法也可。

③318 F. Supp. 1116. 1970.

许可人比较高的许可费,后者有理由认为受到了歧视待遇,SEP 权利人因此也就违反了无歧视许可使用的承诺^①〔13〕(P866-883)〔14〕(P54-61)。

通过考察专利技术对标准的技术能力、标准实施者相关的技术能力和标准实施者终端产品销售的贡献来确定 FRAND 费率,符合 Robert P. Merges 所说的“比例原则”^②〔15〕(P150,162)。然而,采用定量方法从实质正义的角度检讨 SEP 对标准技术能力的贡献、标准实施者技术能力的贡献以及标准实施者产品销售额的贡献,由此估算得出的费率是否契合了专利技术、技术标准和市场本身的复杂性、变动性,是否真的是 FRAND 费用,令人怀疑。此外,假设性协商方法和贡献论也未考虑专利权人的研发成本、预期风险和收益、诉讼风险和成本等因素,而这些因素对于评估什么是 FRAND 使用费率,并非可以完全忽略不计。

通过比较方法确定 FRAND 费率,可以让法院很容易地确定一个许可使用费率,解决当事人之间的纠纷,并获得绝大部分人心理上的认同。特别是在 SEP 权利人拒绝披露已经给予第三人的可对比的许可使用费率情况下,比较方法更是一个具有较强操作性的方法。

然而,透过比较方法确定 FRAND 使用费率,很容易陷入平均主义的泥潭,并且彻底消灭 SEP 权利人针对不同地域市场、不同时间市场采取的差别价格策略,从而违背 FRAND 原则。首先,FRAND 承诺并不是“最惠使用许可保证”,SEP 权利人给予某个被许可人的使用费率并不当然及于其他被许可人^{〔16〕}(P465)。尽管 1993 年版的 ETSI 知识产权政策曾经采用过“最惠使用许可保证”原则^③,但于 1994 年最终采纳的 ETSI 知识产权政策中,ETSI 放弃了该原则。考虑到这段历史,任何将 FRAND 承诺中的非歧视等同于彻底的“最惠使用许可义务”都是错误的。其次,尽管许可条件应当符合 FRAND,但 FRAND 并不必然意味着完全相同的许可条件,许可条件允许正常的商业做法存在^{〔16〕}(P465)。即使 SEP 权利人提供给不同被许可人的许可使用费率不完全相同,只要是其和标准实施者在正常商业做法中协商一致的结果,该费率依旧符合 FRAND 原则。这表明,在某些情况下,透过刻板的比较方法来确定 FRAND 许可使用费率,本身可能就违反 FRAND 原则。

至今为止,尽管司法者已经借助多种方法力求解决 FRAND 费率的确定和计算问题,但因司法者不是标准和必要专利游戏的真正当事者,无法深入全面了解与 SEP 有关的所有市场因素,司法者采用的这些方法都存在这样或那样的缺陷,究竟什么是 FRAND 费率,全世界范围内依旧不存在令人信服权威答案。此种情况正如 Jorge L. Contreras 指出的那样:“FRAND 许可的实际范围和含义,已经令律师、规则制定者和法院困惑了许多年,过去试图解释清楚的种种努力,从来就没有成功过。”^{〔17〕}

FRAND 不确定性和模糊性导致的直接后果就是,标准实施者对 SEP 权利人进行反劫持。对于标准实施者来说,既然就使用费率不谈判、拖延谈判或者谈判失败的唯一后果最终不过是支付本应当支付的 FRAND 费率,因而可以随便拒绝 SEP 权利人的谈判要求、拖延谈判进程、直接发起诉讼,让其陷入既收不到使用费又威严扫地的尴尬境地。

3. 否定禁令救济。一旦专利被纳入标准成为必要专利,可能出现的一种结果是,SEP 权利人采取机会主义行动,利用禁令威胁向标准使用者索要过高的使用费,或者直接将竞争者排挤出相关市场。由此,否定负担有 FRAND 承诺义务的 SEP 权利人寻求禁令救济的权利,在很多人眼里,就成了消灭专利劫持确保 FRAND 费率得以实现的法宝。

总结世界上主要国家和地区对 SEP 权利人禁令救济的态度可以发现,不管是在专利法、民法还是竞争法视野下,除了德国和欧洲法院坚持在利益平衡视野下设定 SEP 权利人禁令救济程序规则之外,各国所持基本立场是,SEP 权利人不能获得禁令或者排除令是原则,能够获得禁令或者排除令救济是例

①(2013)粤高法民三终字第 305 号。

②按照 Robert P. Merges 的论述,“比例原则”是指知识产权的范围和保护强度应当与其保护客体的价值或者重要性成比例。如果某个知识产权控制了与其保护客体价值或者贡献实际上不成比例的市场,该知识产权就必须受到某种程度上的限制。

③ETSI Intellectual Property Rights Undertaking, ETSI/GA15(93)TD 25 para3. 1.

外。下面以美国、日本和我国为例加以说明。

美国在 2013 年之前,较为严格坚持排除 SEP 权利人禁令救济和排除令救济的态度,2013 年之后允许特定条件下 SEP 权利人获得禁令救济,但基本立场仍然未变。美国联邦法院、美国国际贸易委员会 2013 年前后对 SEP 禁令救济的态度能够很好地说明问题。

2012 年发生的苹果诉摩托罗拉中,摩托罗拉寻求禁令救济以制止苹果公司侵害其负有 FRAND 承诺义务的 SEP。对此,波斯纳法官指出:“针对摩托罗拉的禁令主张,考虑到 FRAND,我看不出禁止苹果公司侵害 898 号 SEP 有何正当化依据,除非苹果公司拒绝支付符合 FRAND 条件的费用。摩托罗拉公司承诺以 FRAND 条件授予任何愿意支付 FRAND 费用的他人专利许可,暗示着承认使用费已经足以补偿使用专利的许可。摩托罗拉还指望做什么呢?它怎么能够被允许禁止苹果公司使用一个发明呢?它也主张,只要苹果公司想要制造一部具有 UMTS 通讯能力的手机,苹果公司就必须使用这个发明。如果不具备这个通讯能力,手机也就不是手机了。”^①

由此,波斯纳法官得出结论认为,即使摩托罗拉公司证明其 898 号专利受到了侵犯,FRAND 使用费率也将给其提供足够救济,因而不再有权获得禁令救济。

2012 年发生的微软诉摩托罗拉案中,摩托罗拉指控微软使用了摩托罗拉与 264 号影像压缩标准技术有关的必要专利,并寻求禁令救济。第九巡回上诉法院认为,FRAND 承诺至少是专利权人不会采取诸如禁令这样的措施阻止潜在使用者使用专利技术的保证,恰恰相反,它应当是提供与承诺一致的使用许可的保证^②。

2013 年发生的 Realtek 半导体诉 LSI 公司案中,Realtek 向加州北区联邦地方法院指控 LSI 公司违反 FRAND 承诺,未进行协商情况下即向 ITC 申请专利侵权调查并寻求排除令救济,诉请法院禁止 LSI 公司排除禁令的执行。加州北区联邦地方法院认为,LSI 公司对标准化组织 IEEE-SA 的 FRAND 承诺创设了一个为第三人利益的合同,该承诺至少是其不会采取行动阻止标准实施者实施 SEP 的保证,在 LSI 公司向 Realtek 公司正式发出许可要约之前,LSI 公司即向 ITC 寻求排除令救济的行为,违反了它对标准化组织 IEEE-SA 以及第三方受益人 Realtek 的合同义务,因而 LSI 不能获得排除令或者禁令救济^③。

2013 年之前,美国联邦贸易委员会(FTC)采取了与美国联邦法院基本相同的态度。在 2012 年的 337-TA-752 号调查案中,摩托罗拉指控微软公司的 Xbox 平台侵犯其两项 H.264 数字影音编码 SEP,两项 802.11 无线通讯 SEP。FTC 认为,摩托罗拉向 ITU 和 IEEE 两个标准化组织作出的 FRAND 许可承诺声明,在其和两个标准化组织之间创设了为第三人利益的合同,微软公司作为受益第三人可以请求执行该合同,不得针对它颁布排除令^④。

2013 年 1 月 8 日,美国司法部和美国专利商标局联合发布了“基于 F/RAND 许可承诺救济的 SEP 政策声明”(“Policy Statement on Remedies for SEPs Subject to Voluntary F/RAND Commitments”)。在该声明中,美国司法部和美国专利商标局认为,在某些情况下,禁令救济或者排除命令与公共利益不相一致。当建立在负担有 FRAND 承诺义务的专利之上的排除命令与专利权人已有的对标准化组织的 FRAND 许可承诺不相称时,这种担忧变得尤其强烈。尽管《政策声明》对禁令或者排除令救济原则上持否定态度,但还是列出了如下几种可以颁发禁令或者排除令的例外情形:潜在被许可人拒绝或者无法接受符合 FRAND 许可原则的条件时。比如被许可人(1)拒绝接受已被认定为符合 FRAND 原则的许可费时;(2)拒绝进入有关 FRAND 许可费用的谈判协商时;(3)在谈判中借故坚持一个不符合 FRAND 原则的许可费率以逃避对专利权人支付合理补偿义务时^[18]。

不管是否受到美国司法部和美国专利商标局上述《政策声明》的影响,该政策声明出台后,美国联

①Apple, Inc. v. Motorola, Inc., No. 1:11-cv-08540, 2012 U. S. Dist. LEXIS 89960, P45 (N. D. Ill. June 22, 2012).

②Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 884-885 (9TH Cir. 2012).

③Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (N. D. Cal. 2013).

④ITC. Certain Games and Entertainment Consoles, Related Software, and Components (Inv. No. 337-TA-75, 2013).

邦法院和 ITC 对 SEP 权利人禁令救济的态度有所松动。比如在 2014 年的苹果诉摩托罗拉案上诉审中,联邦巡回上诉法院(CAFC)虽然依旧认同一审波斯纳法官的意见,但还是指出,出现被诉侵权人单方面拒绝 FRAND 许可或者不合理拖延协商造成与单方面拒绝相同的后果等特定情形时,仍然会使禁令的颁发合理化^①。在 2015 年第九巡回上诉法院审理的微软诉摩托罗拉上诉审案件中,第九巡回上诉法院认为摩托罗拉的 FRAND 承诺创设了为第三人利益的合同,微软公司作为第三方受益人,有权执行该合同,只有善意被许可人才能先验性地排除禁令救济,只有在被诉侵权人单方面拒绝 FRAND 许可费许可的非善意情形下,才能使禁令的颁发合理化^②。

比如,2015 年 2 月,IEEE 修正其知识产权政策,在其标准委员会规程 6.2 中,要求专利权人在许可保证中,直接承诺不寻求禁令救济^[19],除非是 SEP 权利人已经成功提出并赢得了针对未经许可的标准实施者的诉讼^[7](P204)。

日本目前的情况与美国差不多。在 2014 年苹果日本公司诉三星公司案中,东京知识产权高等法院认为,三星提出禁止苹果侵害三星公司负有 FRAND 承诺义务的 SEP 的禁令救济主张损害了苹果公司作为一个使用者信赖其 FRAND 承诺的利益,构成民事权利滥用行为,其禁令救济诉请不能得到支持^③。东京知识产权高等法院的做法,在 Emation, Inc(イメーション株式会社)诉 One-blue, LLC(ワンブルーエルエルシー)一案中,被法院采纳^④,也得到了多数日本知识产权法学者的赞成^⑤。

基于不公平的贸易做法,日本公平交易委员会也否定负有 FRAND 承诺的 SEP 权利人寻求禁令救济的权利。按照日本公平交易委员会 2015 年 7 月《关于反垄断法下知识产权运用指针的部分修改草案》第四部分 2(4)的规定,如果负有 FRAND 承诺义务的 SEP 权利人拒绝授予许可或者通过诉讼寻求禁令救济,以对付愿意获得 FRAND 条件许可或者在专利被纳入标准后 SEP 权利人撤回 FRAND 承诺情况下仍然愿意获得 FRAND 许可的实施者,而且,SEP 权利人这种行为将限制从事符合标准的产品研发、生产或者销售者的商业机会或者竞争,对符合标准的产品市场竞争产生有害后果,进而损害公平竞争,SEP 权利人的行为构成不公平的贸易做法,即使其行为并没有实质性限制符合标准的产品的市场竞争,不属于私人垄断,情况也是如此^⑥。

目前,我国行政主管部门和司法机关之间对 SEP 权利人禁令救济的态度侧重点有所不同。2015 年 12 月由国家专利局提交给国务院法制办的《专利法修改草案征求意见稿》所持立场与美国、日本相同。该意见稿第 85 条规定,参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的 SEP 的,视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。亦即该意见稿以默示许可为理论基础,彻底否定了 SEP 权利人的禁令救济权,唯一需要满足的前提是,SEP 权利人在标准制定过程中,不披露其拥有的 SEP。

在华为诉 IDC 案中,由于是 SEP 实施者主动发起要求 IDC 给予 FRAND 使用许可的诉讼,一审法院没有机会就 SEP 权利人是否有权寻求禁令救济发表意见^⑦。但该案一审法官发表个人意见认为,如果标准实施者善意与 SEP 权利人进行许可谈判并且愿意支付 FRAND 许可使用费,则附有 FRAND 承诺义务的 SEP 权利人不能主张禁令救济^[14](P54-61)^[20](P54-59)。

在张廷晶案中,最高人民法院针对 SEP 权利人是否有权请求禁令救济表明了部分立场。该案中,张廷晶的方法专利“预制复合承重墙结构的节点构造施工方法”进入了地方标准《CL 结构体系技术规程》,被告子牙河公司在施工过程中未经其许可实施了该方法专利,张廷晶请求法院判令被告停止侵权行为。最高人民法院的判决要旨认为,标准实施者未经 SEP 权利人许可实施 SEP,并且拒绝支付使用费

①Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 757 F.3d 1286(Fed. Cir. 2014).

②Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 2015 U. S. App. LEXIS 13275(9th Cir. Wash. July 30, 2015).

③知财高判平成 26 年. 5・26 平成 25(ネ)10043 债务不存在确认请求控诉事件。

④平成 25 年(ワ)第 21383 号不正当竞争行为差止等请求事件。

⑤代表性文献参见田村善之「FRAND 宣言をなした特許権に基づく権利行使と権利濫用の成否(1-5)」。NBL, No. 1028, No. 1029, No. 1031, No. 1032, No. 1033.

⑥Part 4.2(4) of Draft Partial Amendment to “Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act”(July 8, 2015).

⑦(2013)粤高法民三终字第 305 号, (2013)粤高法民三终字第 306 号。

的,SEP 权利人的禁令救济权利不应当受到限制^①。因该案所涉标准为地方标准,非强制性国家标准,而且专利权人并没有做出 FRAND 承诺,最高人民法院针对该案的判决要旨射程非常有限,并不当然及于负有 FRAND 承诺的 SEP 权利人的禁令救济权。

2016 年 3 月 22 日发布 4 月 1 日实施的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称《解释二》)中,最高人民法院就负有 FRAND 承诺义务的 SEP 权利人是否有权寻求禁令救济表明了正式的立场。《解释二》第二十四条第二款规定,推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时,专利权人故意违反其在标准制定过程中承诺的公平、合理、无歧视许可义务,导致无法达成专利实施许可合同,且被诉侵权人在协商中无明显过错的,对于权利人请求停止标准实施行为的主张,人民法院一般不予支持。据此,除非同时满足如下要件,否则 SEP 权利人请求禁令救济的权利不应当受到限制。一是所涉标准为推荐性的国家、行业或者地方标准。二是推荐性国家、行业或者地方标准明示了所涉必要专利的信息。三是专利权人、被诉侵权人就专利实施进行了实施许可协商。四是专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务,并导致无法达成专利实施许可合同,即专利权人有过错。五是被诉侵权人在协商中无明显过错。如不同时具备这几个要件,SEP 权利人请求标准实施者停止实施行为的,人民法院就没有理由不支持。由此可见,从《解释二》第二十四条的行文上看,最高人民法院对于限制 SEP 权利人请求禁令救济的权利采取了较为严格的限制态度。

为什么负有 FRAND 承诺义务的 SEP 权利人不能获得禁令救济? 总结起来,主要存在以下几种理论支撑。一是权利放弃论。认为附有 FRAND 承诺义务的 SEP 权利人放弃了寻求禁令救济的权利^[21](P231-314)。二是金钱救济足够论。认为金钱救济足以补偿负有 FRAND 承诺的 SEP 权利人,而且 SEP 权利人并没有遭受不可弥补的损害^[22](P1135-1144)。三是禁反言论。认为在 SEP 权利人提起的主张禁令救济的诉讼中,SEP 实施者可以引用衡平法中的禁反言法理反制 SEP 权利人^②。四是默示许可论。认为 SEP 权利人做出 FRAND 承诺之后,已经默示许可所有潜在标准实施者利用 SEP。五是反垄断理论。认为 SEP 权利人要求禁令救济构成反竞争行为或者不公平竞争行为^③。

“专利权的核心内容是排除他人未经许可实施专利。提起专利侵权诉讼,寻求损害赔偿和禁令救济是专利权人维护专利权的主要法律手段。”^[23](P48-49)一般情况下,只有当禁令的执行严重损害公共利益或者导致巨大社会成本损失时,才能限制禁令的颁发和执行^[24](P75-92)。剥夺了 SEP 权利人寻求禁令救济的权利,相对于剿除了其手中用以对抗实施者惟一的利器,必然引发实施者的反向劫持。美国 ITC 的行政法官 Essex 调查发现,否定 SEP 权利人禁令救济的权利会激发 FRAND 劫持,不利于公共利益,“违背我们努力想实现的正义观念。” Essex 提供了三个重要的发现支持其观点。一是很多被宣称的 SEP 根本就不是 SEP。二是即使诉讼中的专利是 SEP,除非满足互惠和其他条件,FRAND 承诺义务也不一定发挥作用。三是在实施标准之前,标准实施者通常不会去寻求实施 SEP 权利人的许可,或者利用某些程序获得许可,除非协商失败。在这些情形下,禁止 SEP 权利人寻求禁令或者排除命令救济的权利,将给标准实施者建造一个安全的天堂,在这个天堂里,实施者可以避免标准化组织协议下所有的义务,未经许可没有任何后果地制造侵权产品,并且可以挑战 SEP 的有效性,而不用担心出现对自己不利的救济后果。

Essex 的上述论断得到了很多公司和评论者的支持。比如,爱立信认为,FRAND 不但给 SEP 权利人施加了义务,也给 SEP 实施者施加了义务,在 SEP 权利人与标准实施者进行了善意许可谈判,或者标准实施者没有与 SEP 权利人进行善意谈判时,排除命令就是适当的。按照爱立信的意见,不加区别地否定 SEP 权利人寻求禁令救济的权利,不利于激励对公开标准的未来投资。美国参议员 Senator Robert P.

①最高人民法院(2012)民提字第 125 号民事判决书。

②Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp., 548 F. 3d 1004, 1022-24 (Fed. Cir. 2011)。

③Complaint, Motorola Mobility, L. L. C., No. 121-0120 (F. T. C. Jan. 3, 2013)。

Casey, Jr. of Pennsylvania 以及美国创新联盟也持同样观点^[4]。

正如 Gregory Sidak 所说的,没有了禁令威胁,SEP 实施者在与 SEP 权利人协商过程中可能采取机会主义行动,比如,拒绝善意协商,迫使 SEP 权利人进入诉讼程序,拖延诉讼,持续侵权。消灭禁令救济可能导致 SEP 权利人补偿不足,挫伤创新者参加标准化组织的积极性^[7](P204)。

4. 信息不对称。按照信息对称原则,在合同实践和其他经济活动中,拥有更多信息的一方当事人将处于更为有利的谈判地位,这种不对称制造了交易中双方力量的不平衡,有时甚至会导致谈判和市场交易彻底失败。

在进行负担有 FRAND 承诺义务的 SEP 许可使用费谈判过程中,SEP 权利人通常会以保护商业秘密为由拒绝公开与第三人已经签订的许可使用协议中确定的使用费率。在缺乏可比对的许可使用费率情况下,标准使用者常常难以判断 SEP 权利人给予自己的许可使用费率是否符合 FRAND 承诺,并且会进一步认为 SEP 权利人试图向其索要高额使用费,并采取反制 SEP 权利人的机会主义行动。信息不对称已经成为引发 FRAND 劫持的重要原因之一。

总之,过分夸大专利劫持危险、FRAND 的不确定性和模糊性、对禁令救济的否定及 SEP 权利人和标准实施者之间的信息不对称导致了 FRAND 劫持,FRAND 劫持已成为严重困扰 SEP 权利人的问题。

二、消除 FRAND 劫持的已有探索及其利弊

消除 FRAND 劫持现象,关键是解决两个问题。一是解决在何种情况下负担有 FRAND 承诺义务的 SEP 权利人能够寻求禁令救济。二是解决究竟如何确定和计算 FRAND 使用费率。迄今为止,国内外理论界和实务界已经对这两个问题已经进行过诸多探索。本部分将对这些探索的利弊进行评析。同时,因上文第三部分已阐述并评析过目前国内外法院用来确定和计算 FRAND 使用费率几种方法的利弊,本部分只讨论何种情况下作出了 FRAND 承诺的 SEP 权利人能够获得禁令救济的已有探索及其利弊。

在专利法视点下,美国联邦法院依旧坚持用美国联邦最高法院在 eBay 案^①中采用的衡平法“四要素检测法”考量 SEP 权利人是否有权获得禁令救济。这四个要素分别是:原告是否遭受不可弥补的损害;金钱损害赔偿等其他救济方式是否不足以弥补原告的损害;当事人由于禁令与否造成的得失,采取衡平救济是否适当;颁发禁令是否损害公共利益。在苹果诉摩托罗拉、微软诉摩托罗拉、Realtek 诉 LSI 等有关 SEP 案件中,通过运用四要素测试法,美国联邦法院逐渐形成了如下结论性观点:FRAND 许可使用承诺构成默示许可或者创设了为第三人利益的合同,SEP 权利人一般不能获得禁令救济,除非标准实施者单方面拒绝法院已经确定的 FRAND 使用费许可,或者不合理拖延协商而造成与单方面拒绝 FRAND 使用费许可相同的效果。

在关税法视点下,美国国际贸易委员会(ITC)则坚持依据 337 条款下的公共利益来判断是否应当支持 SEP 权利人获得排除令的权利,并通过在一系列涉 337 条款调查案中运用公共利益分析,逐渐形成了与美国联邦法院大致相同的立场,即作出了 FRAND 使用许可承诺的 SEP 权利人一般不能获得排除令救济,除非标准实施者构成以下三种“非善意”情形之一:拒绝接受已被认定为符合 FRAND 原则的使用费率;拒绝进入有关 FRAND 使用费率的谈判;在谈判中借口 SEP 权利人提出的使用费率不符合 FRAND 原则以逃避对专利权人支付合理补偿的义务。

在竞争法视点下,美国联邦贸易委员会(FTC)在 Robert Bosch^②、Google/Motorola 调查案中^③认定,只有在标准实施者具有如下几种“非善意”的情况下,作出 FRAND 承诺的 SEP 权利人才能获得禁令救济:书面表明其不会接受 SEP 权利人的 FRAND 条件许可;拒绝接受法院判定或者仲裁机构裁决或者双方认可的 FRAND 许可条件。

①Ebay, Inc. vs. MercExchange, LLC, 547 U. S. 388 (2006).

②Decision and Order, Robert Bosch GmbH, FTC File No. 121-0081, Docket No. c-4377.

③FTC Matter/File Number 1210120, In the Matter of Motorola Mobility LLC, and Google Inc.

在专利法和民法视点下,日本东京知识产权法院认为,为了保护标准实施者的信赖利益,作出了 FRAND 使用许可承诺的 SEP 权利人行使差止请求权,构成民事权利滥用,除非标准实施者拒绝进入 FRAND 条件许可谈判。在竞争法视点下,负有 FRAND 承诺义务的 SEP 权利人拒绝授予许可或者通过诉讼寻求禁令救济,以对付愿意获得 FRAND 条件许可或者在专利被纳入标准后 SEP 权利人撤回 FRAND 承诺情况下仍然愿意获得 FRAND 许可的实施者,而且,SEP 权利人这种行为将限制从事符合标准的产品研发、生产或者销售者的商业机会或者竞争,对符合标准的产品市场竞争产生有害后果,进而损害公平竞争,SEP 权利人的行为构成不公平的贸易做法。除此之外,SEP 权利人仍然可以拒绝许可或者通过诉讼寻求禁令救济。

在专利法视点下,我国最高人民法院认为,推荐性国家、行业或者地方标准明示了所涉必要专利的信息,专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时,如专利权人没有违反在标准制定中承诺的 FRAND 许可义务,而被许可人在协商中明显存在过错,则 SEP 权利人可以获得禁令支持。

无论是在专利法、民法、关税法还是竞争法视点下,美国、日本和我国提出的上述解决 SEP 权利人是否有权获得禁令救济的方案,除了在某些有限的情况下,比如标准实施者未经许可实施标准中的专利技术的同时,明确拒绝进入有关 FRAND 使用费率的谈判程序,可以毫无争议地解决 SEP 权利人是否可以获得禁令救济的问题之外,更多情况下,还是面临实操性方面的困难。这些方案虽表述不同,但都认同标准实施者拒绝接受已经被认定为 FRAND 的使用费率时,或者故意不合理拖延与 SEP 权利人就 FRAND 使用费率进行协商时,SEP 权利人可以获得禁令支持。问题的核心在于,非市场主体的法院、仲裁机关等独立第三方确定的使用费率是否是 FRAND 费率? 何种情况下标准实施者的拖延才算是故意不合理拖延? 这些问题不解决,依旧难以避免出现标准实施者对 SEP 权利人进行 FRAND 劫持的局面。

从实体正义还是程序正义角度看,美国、日本和我国提出的解决 SEP 权利人是否有权获得禁令救济的方案,似乎更多从实体正义角度探求 SEP 权利人是否能够获得禁令救济的条件。但正如博登海默所说,实体正义有着一张普罗修斯似的脸孔^{①[25]}(p238),让人难以把握甚至是无所适从。或许正是看到了这种缺陷,加上德国学术界对 FRAND 承诺的法律性质和效力未能形成统一意见,德国法院和欧洲法院才尝试在竞争法视点下,从程序正义的角度,探讨在何种条件下,SEP 权利人才能寻求禁令救济,并受到《欧洲运行条约》第 102 条的豁免。

德国法院的探索始于 2009 年的“橘皮书标准案”^②。该案中的被告未经原告菲利普公司同意在欧洲销售原告拥有 SEP 的 CD-R 和 CD-RW,原告向法院诉请禁令救济。德国联邦最高法院判决认为,作出 FRAND 承诺的 SEP 权利人菲利普公司由于具有市场支配地位,因此其申请禁令救济可能违反《欧盟运行条约》第 102 条滥用市场支配地位的规定,如果(1)被告已经向原告提出了无条件并维持持续有效且原告不得拒绝的许可要约,(2)被告预期履行其合同义务,比如在代管账户中存入足够金额,提交给管辖法院保管。意即在被告证明自己属于“善意被许可人”时,具有市场支配地位的原告请求禁令救济构成市场支配地位滥用。

在 2012 年的摩托罗拉诉苹果案中^③,德国曼海姆法院针对摩托罗拉的禁令救济请求认为,如果(1)被告提出“明显过多”的许可费,而且(2)放弃许可费提存的取回权,则具有市场支配地位的原告诉请禁令救济构成市场支配地位的滥用。但此案中被告提出的许可议案并不符合“明显过多”的许可费条件,因此曼海姆法院核发了禁令。在上诉审中,苹果公司进一步承诺不挑战涉案专利的有效性和必要性,德国卡尔斯鲁厄地区高等法院才停止了执行一审法院核发的禁令^④。

在 2012 年之前的阶段,无论是德国联邦最高法院还是下级法院,都将主动要约的责任放置在了标

①“正义长着一张普罗修斯似的脸,变幻无常,随时可呈现出不同形状,并具有极不相同的面貌。”

②German Federal Supreme Court, 6 May 2009, KZR 39/06-“Orange-Book-Standard”.

③LG Mannheim Unteil vom 18. 2. 2011, Rdnr. 178, 179.

④Motorola v. Apple, 2012, Higher Regional Court of Karlsruhe, Federal Republic of Germany, Case No. 6 U 136/11.

准实施者身上,完全不要求 SEP 权利人承担通知侵权状况、主动提出要约等义务。尽管“橘皮书标准案”为标准实施者设定了竞争法视点下的安全港,但德国法院还是较为严格地坚持“禁令救济当然论”^[26](P1-36)。

真正开始基于平衡 SEP 权利人和标准实施者利益创立是否颁发禁令规则的具有里程碑意义的案件,是欧盟委员会分别于 2012 年 1 月 30 日开始调查 2014 年 4 月 29 作出调查决定的三星公司调查案^①。该案中作出了 FRAND 承诺的三星公司依据其 UMTS 相关 SEP 在欧盟各成员国法院针对苹果公司提起侵权诉讼并诉请禁令救济,欧盟委员会对此展开反垄断调查,以决定其诉请禁令的行为是否构成滥用市场支配地位。欧盟委员会的调查结论认为,“善意被许可人”可以豁免禁令威胁,(1)如果 SEP 权利人主动邀请标准实施者协商许可条件,标准实施者接受邀请,并且双方进行了为期 12 个月的许可谈判;(2)如果 12 个月之内协商未成功,则任意一方可选择法院或仲裁机构裁定 FRAND 许可条件,被许可人遵守该裁决许可条件^[27]。

三星反垄断调查案后,欧洲法院和德国法院继续探索并完善了 SEP 权利人是否有权获得禁令救济的规则。在华为诉中兴通讯德国子公司案中,欧洲法院从维持自由竞争和保护知识产权人权利平衡的宗旨出发认为,负有 FRAND 承诺义务的 SEP 权利人在寻求禁令救济时,如满足下列要件,则不构成滥用市场支配地位。

1. 在提起诉讼之前,SEP 权利人已经通过指明专利及其受侵害的具体方式警告侵权行为人侵权。其次,在侵权行为人表明其愿意以 FRAND 条件签订许可协议之后,以 FRAND 条件给侵权行为人发送一个关于使用许可的具体书面要约,并明确使用费率的数额及其计算方式。

2. 侵权行为人继续使用涉案专利的情况下,未按照公认的商业惯例并且基于诚信原则,勤勉地针对 SEP 权利人的要约做出回应,特别是不存在拖延策略。

所谓侵权行为人勤勉地对 SEP 权利人的要约做出回应,按照欧洲法院的解释,是指标准实施者积极提出反要约,一旦反要约被 SEP 权利人拒绝,则从被拒绝的时间开始,按照本领域中公认的商业做法,提供适当的担保,比如提供银行保证,或者拿出必要数量的金钱用于提存,而且提供的担保必须相当于其过去已经使用 SEP 应当支付的费用^②。

欧洲法院创设的这套规则在随后不久发生的意大利 SISVEL 公司诉海尔德国公司和海尔欧洲贸易公司侵犯与 GPRS 和 UMTS 有关的两项 SEP 案中得到了运用。该案中,虽然杜塞尔多夫地方法院认为海尔不具备抗辩禁令要件而支持了原告禁令诉请,但杜塞尔多夫高级州立法院认为,尽管作为标准的实施者未达到华为诉中兴案中欧洲法院确立的抗辩禁令救济的要件,但在 SEP 权利人同样没有履行发出侵权警告、提供 FRAND 许可要约、明确许可费率及其计算方式等情况下,也不能支持其禁令救济请求^③。

欧洲法院设计的这套规则对于判断实施者是否基于诚信原则与 SEP 权利人进行许可谈判、负有 FRAND 承诺义务的 SEP 权利人寻求禁令救济是否滥用市场支配地位具有较高的实务价值。在这个过程中,如果 SEP 实施者基于诚信原则,根据过去使用 SEP 的具体情况提供等额甚至超额的使用费用用于提存担保,SEP 权利人的经济利益得以确保,从而可以避免纠纷的发生,节省双方当事人就许可使用费进行谈判的成本。相反,如果 SEP 实施者接到 SEP 权利人符合要求的侵权警告函之后,对该警告函置之不理,不表明以 FRAND 条件签订许可协议的意愿,或者在继续使用涉案 SEP 的情况下,拒绝按照公认商业做法提供银行担保或者提存,则 SEP 权利人可以获得禁令救济。

但是,这套规则依旧难以解决 SEP 之争中最核心的 FRAND 使用费的计算问题。SEP 权利人在其要约中,极有可能从利己角度提出让 SEP 实施者无法接受的过高使用费率和具体计算方式,SEP 实施

①Case AT. 39939-Samsung-Enforcement of UMTS Standard Essential Patents, 29 April, 2014.

②ECJ, Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTC Corp. and ZTC Deutschland GmbH. ECJ, Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd. v. ZTC Corp. and ZTC Deutschland GmbH.

③Sisvel v. Hair Deutschland and Hair Europe Trading, 4a 0 93/14, 4a 0 114/14.

者在其反要约中,也极有可能从利己角度出发,隐瞒过去使用 SEP 的真实状况,提供尽可能少的金钱提存。这样一来,双方分歧依旧会非常巨大,难以就 FRAND 使用费率达成一致意见,最后不得不交由法院或者仲裁机构进行裁决。这不但费力耗时耗财力,而且法院或者仲裁机构裁决的使用费率是否是 FRAND 费率,也存在疑问。这套看似完美的程序规则,实践中不但很可能难以最终解决 FRAND 使用费率的问题,也难以解决 SEP 权利人是否有权获得禁令救济的问题。

欧洲法院设计的上述规则也没有明确要求 SEP 权利人必须向标准使用者公开可以比对的许可使用费率,即已经授权第三人使用 SEP 的许可使用费率,这点很可能成为 SEP 实施者认为自己受到歧视待遇的极有说服力的理由,进而对 SEP 权利人的要约提出质疑,策略性地拖延谈判时间,直至将 SEP 权利人逼入诉讼当中。

此外,SEP 实施者是否都如此诚实,自觉在 FRAND 使用费率未确定前,就像已和 SEP 权利人签订了许可协议一样,拿出足够多的金钱进行担保或直接提存,也是一个存在不确定性的问题。至少到目前为止,尚未见到有 SEP 实施者自觉拿出足够多金钱提存以保证 SEP 权利人获得应有补偿的经验数据。

总的来说,欧洲法院设计的上述规则虽解决了何种情况下 SEP 权利人寻求禁令救济不构成滥用市场支配地位的问题,但依旧存在较多不确定性。

三、“通知”和“反通知”:面向程序正义的 FRAND 规则

基于程序正义观点,总结和反思欧洲法院上述判决,本文认为,可以从立法论的角度设计一套关于通知与反通知的程序规则,同时解决 FRAND 劫持、专利劫持、FRAND 使用费率的确定以及 SEP 权利人是否有权请求禁令救济的问题,从而平衡 SEP 权利人和 SEP 实施者的利益,既促进发明创造和标准的建立,又促进发明创造的应用和标准的实施。

(一) SEP 权利人的通知

在行使禁令请求权和损害赔偿请求权之前,SEP 权利人需要向 SEP 实施者发送一份有效通知,该通知应当包括如下内容:

1. SEP 权利人的物理或者电子签名。主要目的是确保 SEP 权利人的适格性。
2. 主张被侵害的 SEP 及理由。主要目的是准确界定被侵害的专利是否标准必要专利及其数量,杜绝 SEP 权利人虚报 SEP 及其数量的情况发生。
3. SEP 被侵害的具体情况。包括被侵权的是产品专利还是方法专利,侵权产品或者侵权方法落入 SEP 保护范围的对比情况,侵权产品或者侵权方法的生产、销售地域或者使用地域等。主要目的是明确侵权具体状况。
4. 许可使用费率和可比对的许可使用费率,特别是计算许可使用费率的具体依据和方法。相应地,要求 SEP 实施者保守可比对许可使用费率的声明。主要目的是防止 SEP 权利人索要过高的、歧视性的费率,同时确保其商业秘密不受侵害。
5. SEP 的使用未经授权的善意声明,以及法律依据。主要目的是防止标准必要专利权人滥发通知。
6. 未就使用费率达成协议时,同意独立第三方根据通知和反通知内容确定使用费率的声明。主要目的是督促 SEP 权利人谨慎提出许可使用费率,并为法院或者仲裁机构取得管辖权及裁决许可使用费率提供依据。
7. 信息准确、如果不准确愿意承担不利后果的声明。主要目的是通过让 SEP 权利人承担不诚实行为的不利后果,确保其就 SEP 使用费率进行谨慎、合理、符合商业惯例的报价。
8. 合理的联系方式,包括住址、电话、电子邮件,等等。主要目的是方便 SEP 实施人及时、准确联系 SEP 权利人。

(二) SEP 实施者的反通知

在收到 SEP 权利人的反通知后,SEP 实施者应当按照本领域中公认的商业做法,在合理时间内回

应 SEP 权利人的通知,并向 SEP 权利人提出反通知。一个有效的反通知应当包括如下内容:

1. SEP 实施者物理的或者电子的签名。主要目的是确保 SEP 实施者的适格性。
2. SEP 权利人主张的 SEP 是非 SEP 的理由。主要目的是准确界定被侵害的专利是否 SEP 及其数量,防止 SEP 实施人毫无根据或者不合理地否认 SEP 权利人通知中所列举的 SEP 属性的情况发生。
3. 是否侵害 SEP 权利人主张的 SEP 及理由。主要目的是确保 SEP 实施人详细、准确说明其生产、销售产品或者使用的生产方法的具体情况,是否落入 SEP 技术保护范围的技术对比情况,防止其毫无根据或者不合理地否定 SEP 权利人通知中所指控的侵权情况,并确保其在实施 SEP 的情况下准确提供实施对象、实施数量、实施地域等情况。
4. 许可使用费率和可比对的许可使用费率,特别是计算许可使用费率的具体依据和方法,相应地,要求 SEP 权利人保守可比对使用费率的声明。主要目的是确保 SEP 实施人积极、谨慎地提出其认为公平、合理、无歧视的许可使用费率,防止 SEP 实施人毫无根据或者不合理地否认 SEP 权利人通知中主张的许可使用费率,并确保其商业秘密不受 SEP 权利人侵害,或者不侵害 SEP 权利人的商业秘密。
5. 按照本领域公认的商业做法,基于诚信原则,不存在任何拖延策略,愿意支付许可使用费的声明。主要目的是防止 SEP 实施人故意拖延谈判时间、回复 SEP 权利人通知的时间。
6. 未就使用费率达成协议时,同意独立第三方根据通知和反通知内容确定使用费率的声明。主要目的是督促 SEP 实施人谨慎、合理地提出许可使用费率,并为法院或者仲裁机构取得管辖权及裁决许可使用费率提供依据。
7. 信息准确、如果不准确愿意承担不利后果的声明。主要目的是通过让 SEP 实施人承担不诚实行为的不利后果,确保其就 SEP 进行谨慎、合理、符合商业惯例的反报价。
8. 合理的联系方式,包括住址、电话、电子邮件,等等。主要目的是方便 SEP 人及时、准确联系 SEP 实施人。

(三) 违反通知和反通知程序规则的后果

SEP 权利人如果没有发出有效的通知,可被认为不愿意或者恶意与 SEP 实施者协商许可使用费率,试图进行专利劫持,SEP 实施者可以拒绝 SEP 权利人提出的许可使用费要求,并且可以要求法院或者仲裁机构等独立第三方直接按照其反通知中提出的许可使用费率确定最终的许可使用费率,该费率应当视为 FRAND 许可使用费率,而且 SEP 权利人不得主张禁令救济,否则视为违反反垄断法的滥用市场支配地位行为。

SEP 实施者如果没有发出有效的反通知,可被认为不愿意或者恶意与 SEP 权利人协商许可使用费率,试图进行 FRAND 劫持,SEP 权利人可以拒绝 SEP 实施者提出的许可使用费率主张,并且可要求法院或者仲裁机构等独立第三方直接按照其通知中提出的许可使用费率确定最终的许可使用费率,该费率应当视为 FRAND 许可使用费率,而且法院应当支持 SEP 权利人的禁令救济请求。

在 SEP 权利人没有发出有效通知,同时 SEP 实施人没有发出有效反通知的情况下,则说明 SEP 权利人试图进行专利劫持、SEP 实施人试图进行 FRAND 劫持,则法院或者仲裁机构等独立第三方可以直接平均双方提出的使用费率,作为最后的许可使用费率。这个结果可能双方都不满意,但这正是对双方不诚实行为的惩罚。

由于上述严重不利后果的存在,不管是 SEP 权利人还是 SEP 实施者不得不对对方的报价进行预判,并理性、客观、诚实地向对方提出 SEP 许可使用费率及其计算依据、具体方法,以避免承担不利后果,从而使双方提出的许可使用费率最为接近,一旦双方不能在通知和反通知程序之外通过协商确定 FRAND 使用费率,法院或者仲裁机构可以直接在平均双方各自提出的许可使用费率基础上确定最终的许可使用费,该最终确定的许可使用费率应该说是最符合 FRAND 原则要求的费率。

(四) 通知与反通知规则和纯粹程序正义

上述通知与反通知规则符合纯粹程序正义,并且其恰当执行最终能够在 FRAND 费率的确定方面

和是否颁发禁令方面实现公平的结果。理由如下。

首先,通知与反通知规则建立在本文第四大部分经过充分论证得出的如下事实基础之上:至今为止,在 SEP 领域中,无论是理论界还是实务界,欧美日以及我国并未从实质正义的角度,探索出一个关于如何确定 FRAND 费率的独立、统一判断标准,和一个关于何种情况下应当支持 SEP 权利人禁令救济诉求的独立、统一判断标准。正是由于至今为止并不存在任何有关结果正当性(即如何确定 FRAND 费率、是否应当颁发禁令)的实质正义意义上的独立、统一判断标准,通知与反通知规则的设计避开了如何从实质正义角度确定 FRAND 费率和是否应当颁发禁令的判断标准这一不可能完成的任务,而只关心如何设计一套正确的或者公平的程序。

其次,为了确保一套正确的或者公平的程序被设计出来,通知与反通知规则遵从了纯粹程序正义的四个基本要求。

一是参与。即受通知与反通知规则结果影响的 SEP 权利人和标准实施者都可以平等参与到该规则中,充分表达自己的主张。

二是透明和公开。透明和公开在通知与反通知规则中有两个方面的含义。其一是 SEP 权利人和 SEP 实施者都可以通过通知和反通知内容充分了解对方围绕 SEP 及其实施而发生的各种信息,特别是真正 SEP 的数量、真正 SEP 被实施的情况、双方关于使用费率的主张及其计算依据、双方提供的可对比许可使用费率,规则的运行完全在透明状态下完成。其二是因 SEP 权利人或者 SEP 实施人某一方不诚实行为导致诉讼或者仲裁,除非涉及商业秘密,诉讼或者仲裁程序在公开状态下进行。

三是一致。即通知和反通知内容对任何 SEP 权利人和 SEP 实施者都一视同仁,在 SEP 权利人或者 SEP 实施人某一方因不诚实行为导致诉讼或者仲裁时,法院或者仲裁机构等独立第三方都按照通知或者反通知中的内容,裁定不诚实行为一方承担不利后果。

四是中立。即执行通知与反通知规则的法院或者仲裁机构不偏不倚,保持中立。也就是说,一旦 SEP 权利人或者 SEP 实施人某一方因不诚实行为导致诉讼或者仲裁时,法院或者仲裁机构等独立第三方除了不应当偏袒任何一方之外,还必须保持克制,不主动从实质正义角度设定 FRAND 费率的标准、是否颁发禁令的标准,而只根据通知和反通知内容,审查哪一方未发出有效通知或者反通知而存在不诚实行为,并在此基础上决定让哪一方承担不利后果。在这个过程中,法院或者仲裁机构等独立第三方也可能会运用可对比的许可使用费率或者根据某些因素计算出一个使用费率,用以判断某一方提出的使用费率是否过高或者过低而存在专利劫持或者 FRAND 劫持的倾向,但也仅此而已。因为按照通知与反通知规则,一旦法院或者仲裁机构等独立第三方评判出一方存在或者双方都存在不诚实行为,则法院或者仲裁机构等独立第三方应当按照对方提出的许可使用费率或者直接平均双方提出的许可使用费率确定最后的 FRAND 费率,并确定是否颁发禁令,用以评判一方过高或者过低报价工具的可对比许可使用费率或者根据某些因素计算出来的使用费率就没有了任何意义。在这个过程中,法院或者仲裁机构等独立第三方始终保持中立态度。

再次,按照纯粹程序正义的含义,一套正确的或者公平的程序必须得到恰当地执行,从而确保按照这套程序实现结果是公平的。为此,通知与反通知规则预设了两个前提。一是 SEP 权利人和 SEP 实施者自愿同意通过通知和反通知规则解决 FRAND 费率的确定和是否颁发禁令的问题。二是 SEP 权利人和 SEP 实施者自愿同意通知和反通知中的项目内容,尤其是自愿同意,任何一方存在任何不诚实行为,愿意承担不利后果,即承认对方提出的使用费率是符合 FRAND 原则的使用费率,同时接受是否颁发禁令带来的有利或者不利于己的后果。

然而,这两个前提在现实中不容易自动成就。通知与反通知规则本质上是一套关于 SEP 报价的游戏规则,考验的是 SEP 权利人和标准必要实施者的诚实信用品格,目的是促使双方在不利后果的威慑下,尽可能客观、理性报价,使双方报价尽可能趋于一致,从而为法院或者仲裁机构等独立第三方直接裁定 FRAND 使用费率提供依据,对双方当事人要求都非常高,稍有不诚信的行为就可能承担

不利后果,由于理性经济人固有的趋利避害性格的限制,无论是 SEP 权利人还是 SEP 实施者,都不太可能自愿接受这两个前提。正是因为如此,本文才从立法论而不是解释论角度提出这套规则,目的是希望通过立法将这套规则上升为具有执行力的法律规则,以便 SEP 权利人和 SEP 实施人自愿遵守,从而解决符合纯粹程序正义的通知与反通知规则得以执行的问题,并确保按照这套规则实现的结果是公平的。

四、结 语

为了解决 FRAND 劫持的问题,法官、学者和律师一直在探索各种方法以图确定实质正义意义上 FRAND 使用费率的含义,甚至原则性地否定 SEP 权利人寻求禁令救济的权利。然而,由于从实质正义角度看,国内外尚未寻找到一致的确定和计算 FRAND 使用费率的方法和是否颁发禁令的标准,至今为止,理论和实务界不但未能解决实质正义意义上的 FRAND 使用费率的计算问题,FRAND 劫持问题也已经出现并已成为了一个严重困扰 SEP 权利人的问题。如何减缓、防止乃至消除 FRAND 劫持和专利劫持的问题,依旧是知识产权界面临的一个重要课题。

本文创造性地提出,可以通过设计一套面向程序正义的“通知与反通知”规则,同时解决 FRAND 劫持和专利劫持的问题,不管这套规则是正确还是错误,可行还是不可行,都是探讨解决 FRAND 劫持和专利劫持问题的一次大胆的、全新的尝试。

参考文献:

- [1] Mark A. Lemley, Carl Shapiro. Patent Holdup and Royalty Stacking. *Texas Law Review*, 2007, 85(7).
- [2] Philippe Chappatte. FRAND Commitments-The Case for Antitrust Intervention. *European Competition Journal*, 2009, 5(2).
- [3] Mark A. Lemley. Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organization. *California Law Review*, 2002, 90(6).
- [4] Sandra Badin, Mike Renaud, James Wodarski. Patent Hold-up or Patent Hold-out? Judge Essex Adds His Voice to the SEP-FRAND Debate. [2017-08-31] <http://www.mintz.com/newsletter/2014/Advisories/4096-0714-NAT-IP/index.html>.
- [5] Dennis W. Carlton, Allan Shampine. Identifying Benchmarks for Applying Non-discrimination in FRAND. *Competition POL'Y INT'L*, 2014, (5).
- [6] Damien Geradin. Reverse Hold-ups: The (Often Ignored) Risks Faced by Innovators in Standardized Areas. *SSRN Electronic Journal*, 2010, (11).
- [7] Gregory Sidak. The Meaning of FRAND, Part II: Injunction. *Journal of Competition Law and Economics*, 2015, 11(1).
- [8] ITU. The World in 2013: ICT Facts and Figures. [2017-08-31] <http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2013-e.pdf>.
- [9] ITU. The World in 2014: ICT Facts and Figures. [2017-08-31] <http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf>.
- [10] Egham. Gartner Says Grey-Market Sales and Destocking Drive Worldwide Mobile Phone Sales to 309 Million Units; Smartphone Sales Grew 13 Per Cent in Third Quarter of 2009. [2017-08-31] <http://www.gartner.com/newsroom/id/1224645>.
- [11] Barcelona. Gartner Says Smartphone Sales Accounted for 55 Percent of Overall Mobile Phone Sales in Third Quarter of 2013. [2017-08-31] <http://www.gartner.com/newsroom/id/2623415>.
- [12] 李扬, 刘影. FRAND 标准必要专利许可使用费的计算——以中美相关案件比较为视角. *科技与法律*, 2014, (5).
- [13] 刘影. 日本标准必要专利损害赔偿额的计算——以“Apple Japan vs. Samsung”案为视角. *知识产权*, 2017, (3).
- [14] 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, (4).
- [15] Robert P. Merges. *Justifying Intellectual Property*. Boston: Harvard University Press, 2011.
- [16] Roger G. Brooks. Patent “holdup”, Standards-Setting Organizations, and the FTC’s Campaign Against Innovations. *Aipla Quarterly Journal*, 2011, (39).
- [17] Jorge L. Contreras. The February of FRAND. [2017-08-31] <http://patentlyo.com/patent/2012/03/february-of-frand>.

html.

- [18] DOJ/USPTO. Policy Statement on Remedies for SEPs Subject to Voluntary F/RAND Commitments. [2017-08-31] <https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/09/18/290994.pdf>.
- [19] IEEE. IEEE-SA Standards Board Bylaws. [2017-12-01] <http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect6-7.html>.
- [20] 祝建军. 标准必要专利禁令救济的成立条件. 人民司法(应用), 2016, (1).
- [21] Jay P. Kesan, Carol M. Hayes. FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments. Indiana Law Journal, 2014, 89(1).
- [22] Mark A. Lemley, Carl Shapiro. A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents. Berkeley Technology Law Journal, 2013, 28(2).
- [23] 朱理. 标准必要专利禁令救济问题的反垄断法分析. 中国知识产权杂志, 2016, (3).
- [24] 李扬, 许清. 知识产权人停止侵害请求权的限制. 法学家, 2012, (6).
- [25] 博登海默. 法理学——法哲学及其方法. 邓正来, 姬敬武译. 北京: 华夏出版社, 1987.
- [26] Alison Jones. Standard-essential Patents: FRAND Commitments, Injunctions and the Smartphone Wars. European Competition Journal, 2014, 10(10).
- [27] European Commission. Antitrust: Commission Accepts Legally Binding Commitments by Samsung Electronics on Standard Essential Patent injunctions. [2017-08-31] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm.

A Study on FRAND Holdup and Its Legal Solution

Li Yang (Sun Yat-Sen University)

Abstract: FRAND holdup means SEP implementer tactically and unreasonably makes full use of the uncertainty and ambiguity of FRAND to pay excessively low royalties or even not to pay any royalties to SEP holder. FRAND holdup hampers innovation of technology and process of patent standardization and harms consumer's interests as well. Exaggeration of the risks of patent holdup, the uncertainty and ambiguity of FRAND, one-sided limitation on the availability of SEP holder's injunction relief and information asymmetry have led to FRAND holdup seriously perplexing SEP holder. In what circumstances can SEP holder seek injunction relief and how to determine FRAND royalty are two keys to eliminate FRAND holdup. Based on CJEU's decision over procedural rules about SEP injunction relief, to design a set of rule of Notice and Counter-Notice to stimulate SEP holder and SEP implementer to successfully negotiate FRAND royalty in good faith is perhaps a good choice.

Key words: FRAND; FRAND; holdup injunction; relief notice and counter-notice

■ 收稿日期: 2017-08-31

■ 作者简介: 李 扬, 法学博士, 中山大学法学院教授; 广东 广州 501275。

■ 责任编辑: 李 媛