

美国标准必要专利中反向劫持问题研究

○ 王 瀚

(华东政法大学 国际法学院, 上海 200042)

〔摘要〕产业界、司法界和学术界比较关注标准必要专利中的专利劫持问题,对反向劫持问题研究较少。由于合理非歧视(Reasonable And Non-Discrimination,简称“RAND”)承诺的模糊性和近年来美国对于禁令救济的谨慎态度,实践中,出现了标准实施者在已经使用标准必要专利的情况下,恶意拖延许可谈判或以反垄断举报为要挟,向标准必要专利权人寻求较低许可费率或许可条件的反向劫持现象。反向劫持损害标准必要专利权人利益,影响专利权人投资创新和将专利贡献给标准的积极性。美国法院和反垄断执法机构已经注意到反向劫持的危害性,正试图加以规制,其经验值得我国参考借鉴。

〔关键词〕标准必要专利;反向劫持;RAND 承诺;禁令

DOI:10.3969/j.issn.1002-1698.2018.03.018

美国司法部反垄断部门负责人 Makan Delrahim 2017 年 11 月在美国南加州大学古尔德法学院(USC Gould School of Law)的一次演讲中宣布,美国司法部在标准必要专利领域的执法重点,将从聚焦专利劫持向反向劫持转变。Delrahim 认为反向劫持对竞争的损害可能比专利劫持更大。^{〔1〕}

过去,产业界、司法界和学术界更多关注标准必要专利中的专利劫持问题,对反向劫持问题研究较少。专利劫持主要表现为标准必要专利权人违反合理非歧视(Reasonable And Non-Discrimination,简称“RAND”)承诺^{〔2〕},通过申请禁令为要挟,以过高许可费或不合理条件向专利实施者进行许可。反向劫持则通常表现为标准实施者在已经使用标准必要专利的情况下,恶意拖延与标准必

要专利权人的许可谈判,或以反垄断举报为要挟,向标准必要专利权人寻求低于 RAND 承诺的许可费率或许可条件。

美国反垄断执法机构对标准必要专利中专利劫持和反向劫持执法重点的转变不仅关系到专利权人和标准实施者间的利益平衡,更直接影响到社会对创新的投入和消费者的福利。专利劫持和反向劫持作为标准必要专利许可中对应的两个方面,同样重要,反向劫持问题应当被重视,值得研究。

一、标准必要专利和 RAND 承诺

(一)标准必要专利的内涵和外延

标准组织通过开发和制定行业标准以促进不同公司生产的产品间的兼容性。国际标准化组织(International Organization for Standardization,以下简称“ISO”)认为标准是指“为在一定的范围内获得最佳秩序,对活动和其结果规定共同的和重复使用的,经过协商一致制定并经公认机构批准的规制、导则或特性的文件。”^[3]实践中,标准组织经常与公司合作,共同评估和选择技术以制定标准。^[4]当标准组织制定的标准采用了某公司的专利技术时,该专利就成为标准必要专利。

各标准组织对标准必要专利内涵的定义相似,但外延并不完全一致。美国电气和电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,简称“IEEE”)认为,所谓“必要专利权利要求”是指实施某项标准草案的标准条款(无论是强制性的还是可选择性的)一定会使用到的专利权利要求。^[5]在 Innovatio 案中,法院对诉讼请求和专利进行了实质性分析,依据 IEEE 对“必要专利权利要求”的定义,认为必要是指:“在采用标准时,如果要实施标准中某一特定的强制性或任意性规范条款,那么在商业和技术上唯一可行的方式是侵犯专利的权利要求;及专利的权利要求至少部分包括标准中明确要求或明确规定的技术。”^[6]国际电信联盟(International Telecommunication Union,简称“ITU”)认定的标准必要专利比 IEEE 更为宽泛,为“任何可能完全或部分覆盖标准草案的专利或专利申请”。在 Fujitsu 诉 Tellabs 案中,法官支持了 ITU 对必要性的广义定义。陪审团指令将标准必要专利定义为“实施一个或多个必要规格所必需的一种方法”,该指令指出“使用 Fujitsu 的‘737 专利技术’并不是实施 ITU-T G.692 建议书的唯一方法”。相反,该技术只是“实施标准化技术的一个或多个必要规格的方法之一”。^[7]

虽然标准必要专利的外延并没有统一。但是,无论是标准组织、法院还是反垄断执法机构都认为标准组织必须获得专利权人的允许才能将专利技术纳入其标准,标准实施者必须获得专利权人的许可才能合法使用标准必要专利生产标准产品。

(二)RAND 承诺及发展

尽管各个标准组织的专利政策有所不同,但大多数都要求成员表明他们是

否承诺根据 RAND 原则对标准必要专利进行许可。国际三大标准组织,ISO、ITU 和国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,简称“IEC”),2007 年共同发布的《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 共同专利政策》及《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 共同专利政策实施指南》^[8]明确要求标准组织成员承诺对自己的专利技术作出免费许可或者按照 RAND 的原则进行许可。事实上,各个标准组织中,68%被宣布的标准必要专利允许在 RAND 的原则下使用许可,只有 32%被宣布的标准必要专利没有列明许可的条件。^[9]在美国,第九巡回法院在 Microsoft 诉 Motorola 案中也裁定,标准组织最常见的专利政策之一就是要求专利权人自愿同意将其专利技术纳入标准,并承诺以 RAND 原则进行专利许可。^[10]

但是,何为合理和非歧视?包括 ISO、ITU 和 IEC 在内的大多数标准组织都没有给出定义。一方面,是由于标准必要专利许可本身的复杂性和不公开性,另一方面,也是标准组织出于自身利益的考量,模糊的 RAND 原则可以吸引更多的公司参与其标准的制定和推广,便于更多的公司实施其标准,扩大标准组织的影响力。在增强 RAND 原则的确定性方面,IEEE 做了一些尝试,在其 2015 年公布的专利政策中,增加了专利许可“合理使用费”的定义和考虑因素。合理使用费“指适当的补偿……但排除任何因专利权利要求中的技术被纳入 IEEE 标准而产生的价值。”IEEE 在其常见问题答疑中解释,这一要求意在从使用费中剔除任何因标准实施者从标准技术切换到其他技术将产生成本甚至无能力切换这一情形而产生的价值。^[11]除了该要求外,IEEE 还对合理使用费提出了三项推荐性考量因素:1.在实施了必要专利权利要求的最小可销售的合格产品的价值中,必要专利权利要求所保护的发明或发明特征的功能所贡献的价值部分;2.考虑到合格产品所实施的该项 IEEE 标准下的全部必要专利权利要求所共同贡献的价值,所议必要专利权利要求对实施了该权利要求的最小可销售的合格产品的贡献;3.包含有所议必要专利权利要求的既有许可,但此类许可不是在任何明示或暗示的禁令威胁之下达成的,而且其情形以及所取得的许可在其他方面亦与当下考虑的许可的情形足堪比较。^[12]

IEEE 的专利政策引起了广泛的争议,标准必要专利权人强烈反对将合理使用费与最小可销售的合格产品绑定,表达了对标准实施者过度保护可能引发反向劫持的担忧。Delrahim 在演讲中对 IEEE 关于“专门制定(合理使用费)以将议价能力从知识产权创造者转移给实施者,或反之亦然”的规则也表示了怀疑。^[13]

二、反向劫持产生的原因

(一)RAND 承诺的模糊性

RAND 承诺,一方面是为了确保标准必要专利权人能够从标准实施者处收到专利许可费,以充分补偿其技术为标准所贡献的增量价值。^[14]另一方面,也当

然会约束标准实施者,标准实施者在标准实施过程中负有按照专利权人 RAND 承诺向其支付专利许可费的义务。^[15] RAND 承诺自身的模糊性使如何确定一个合理的许可费和许可条件,成为标准必要专利权人和标准实施者间纠纷的焦点,也为反向劫持提供了可乘之机。

标准必要专利建立在公司的研发和技术创新之上,专利的开发和获得通常需要对研究进行大量的投资,将专利技术纳入标准并不是专利权人实现研发投资回报的唯一选择。专利权人基于 RAND 的承诺,自愿同意将专利技术纳入标准。通过专利许可最大化市场收益,过低的许可费很可能会无法补偿他们的投资。斯坦福大学教授 Mark Lemley 在美国参议院司法委员会的证词中认为合理的许可费率也必须为将其专利技术纳入标准的专利许可人提供足够的补偿。如果补偿使得许可人产生在未来的时间段内继续投资并为标准作出贡献的动机,那么该补偿就足够了。^[16]

标准实施者采取拖延战术或反垄断举报等反向劫持策略进行专利许可谈判,会损害专利权人继续投资创新及向标准制定组织贡献其技术的动力,转而选择通过独占使用或独占许可的方式来实现对其投资的补偿。专利权人减少甚至终止对标准作出贡献,会削弱标准对竞争的促进作用,进而影响消费者的福利。

传统的专利劫持理论认为,对于已经投资生产符合标准的产品化产品的标准实施者而言,在事后绕过专利技术进行生产,是困难并且成本昂贵的。而事实上,标准实施者可以根据获得的标准必要专利信息来决定是否生产符合标准的产品和进行投资,而专利权人一旦同意将专利纳入标准,也就意味着标准必要专利许可费是其多年研发成本补偿的唯一途径,一旦发生反向劫持,即使他们的技术极为成功和优秀,他们能保护自己的法律途径也极为有限,如禁令救济。

(二)美国法院和反垄断执法机构对禁令的谨慎态度

除了 RAND 承诺的不确定性外,近年来,美国法院和反垄断执法机构对授予标准必要专利权人禁令的谨慎态度也进一步提升了反向劫持的风险。

禁令是专利法为了保护专利权人利益而赋予其核心的救济手段,在 Apple 诉 Motorola 案^[17]中,美国联邦巡回上诉法院确认了美国最高法院在 eBay 诉 MercExchange 案^[18]中认定的“四要素”测试同样适用于标准必要专利是否核发禁令的情况,即:1.原告遭受不可挽回之损害;2.法律上的赔偿不足以弥补其损害;3.考虑到原告和被告间利益平衡的困难,衡平法上的赔偿有正当的理由;4.长久的禁令并不会危害公共利益。理论上,在标准实施者不接受专利权人的 RAND 许可条件,进行反向劫持时,专利权人可以通过申请禁令来排除侵权,而在实践中,自 Microsoft 诉 Motorola 案以来,标准必要专利权人从法院获取禁令救济变得十分困难。

美国司法部(Department of Justice,简称“DOJ”)和美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission,简称“FTC”)是美国主要的反垄断执法机构。IEEE 的专利政策规定,作出过 RAND 承诺的公司“不得寻求禁令,也不得寻求

执行禁令……除非标准实施者不参与一个或多个法庭的裁判或不遵守其裁判结果(包括做出维持性裁决的第一级上诉审)……而该法庭有权决定‘合理使用费’及其他合理条款和条件,裁决专利的有效性、可执行性、必要性与侵权,判决金钱赔偿,以及解决任何抗辩和反诉。”^[19]美国司法部在对 IEEE 的专利政策审查时表示,该提议的要求比美国司法部和美国专利商标局近期提供的相关指导更为严格,但私营标准制定组织有权在未违反反垄断法或其他法律的情况下实施任何政策。总体而言,美国司法部认定该提议“与美国判例法的方向一致”。^[20]而 Delrahim 在演讲中指出美国司法部将对标准组织限制标准必要专利权人寻求禁令的专利政策重新进行审查。^[21]

美国联邦贸易委员在 2012 年 Bosch 收购 SPX 案^[22]中,要求 Bosch 公司对该损害竞争的行为予以救济,救济的方式首先就是不允许 Bosch 公司通过使用禁令的方式阻止其竞争对手进入市场。^[23]2013 年 6 月 4 日,美国国际贸易委员会(International Trade Commission,简称“ITC”)在 Samsung 诉 Apple 案^[24]中,曾对 Apple 部分产品发布进口禁令。但是在 2013 年 8 月审查期即将结束之时,奥巴马政府对 ITC 的这项判决进行了否决,并强调:在未来任何涉及及受自愿性 RAND 承诺约束的标准必要专利案件中,美国国际贸易委员会应当:1.主动地对公共利益问题进行彻底而细致地审查,无论该公共利益问题是在调查程序启动之初呈现,还是在确定一项特定救济是否符合公共利益之时呈现;2.无论在行政法官审理阶段还是在委员会正式调查救济阶段,都应主动寻求当事人双方存留与上述问题相关的完整事实记录,包括专利权人质疑的专利的标准必要性、专利劫持或反向劫持是否存在等方面的信息。

经过这一系列案件,事情正向另一个方向转化:事实上已经或者正在形成标准实施者利用 RAND 原则反过来劫持标准必要专利权人的现象。^[25]美国司法部助理部长 General Baer 曾表示:“我们最近已经看到某些公司运用各种方法,寻求通过反垄断执法机构执法来实现其支付较低专利许可费或获得重要专利技术的目的。”^[26]实践中,如果一个标准实施者在生产标准产品后对专利许可进行反向劫持,而法院和反垄断执法机构对禁令救济再加以限制,那么标准实施者在专利许可谈判中将处于绝对优势地位,标准必要专利权人很可能只能被迫接受较低的许可费,而不是反映其专利技术本身市场价值的许可费。

三、美国对反向劫持的规制

(一)反垄断不干预过高许可费

美国竞争政策不禁止垄断者对其产品和知识产权收取过高的价格。为了在创新和保护竞争之间取得平衡,仅仅只有当垄断价格产生其他非法行为的情况下,垄断价格才是非法的。^[27]美国司法部助理部长 General Baer 表示:“当生产商向我们投诉被要求缴纳过高的专利费时,在(专利权人)没有不当行为的情况下,我们是持怀疑态度的。我们不会通过反垄断执法去调节专利费。这种价格

管制的观念和自由市场竞争相矛盾,并且阻碍创新的积极性。因此,美国反垄断法本身不会禁止“过高定价”。^[28]

在 Verizon 诉 Trinko 案中,法官也持有类似观点,指出滥用市场支配地位的行为要求以“公平”或“合理”的价格,及禁止“高价”或“低价”,是“不符合竞争政策的公认准则及现代经济理论,并有增加以法律惩处积极竞争的趋势,也直接违反了公认的反垄断法的宗旨”。大体言之,我们认为反垄断法不应禁止有独占权的经营者对其商品和知识产权进行最高定价。原则上讲,经营者“收取垄断价格不仅没有违法,而且是有利于吸引商业才能,促进创新及经济成长的风险承担”。^[29]

既然过高的许可费并不违反美国反垄断法,那么标准实施者恶意拖延谈判,或以投诉反垄断执法机构为要挟获得较低许可条件和费率的策略也就失去了合法的基础。由于知识产权本身的目的是鼓励对于高风险高成本的研发进行投资。知识产权不同于一般的商品化产品,很难通过专利权人研发该专利的成本来判断其许可价格是否过高或过低。

为了达成研发及保护竞争之间的平衡,如何确定合理非歧视的许可费成为专利劫持与反向劫持领域值得思考的问题。IEEE 的专利政策中广受争议的考虑最小可销售的合格产品的专利许可费,也是美国法院对涉及到多部件产品的标准必要专利许可费的一种计算方法,实践中,存在着计费基础是终端产品还是最小可销售的合格产品之争。在 Laser Dynamics Inc. 诉 Quanta Computers 案^[30]中,联邦巡回法院认为:“如果多组件产品的小部件被指控侵权,基于整个产品来计算专利许可费会有相当大的风险,可能使得专利权人因该产品的非侵权组件而被不当地补偿。”因此,“通常要求专利许可费不是基于整个产品”,而是“基于专利实施最小可售单元”。法院继续解释道,“整体市场价值原则是一般规则的一个狭窄例外。如果能证明专利特征部分驱动了对多元件产品的需求,那么专利权人就可以根据整机的收入或者利润比例获得侵权损害赔偿金。”相反,在 CSIRO 诉 Cisco^[31]案中,法官 Davis 否决了 Cisco 基于芯片价格的许可费赔偿模型。法院承认该专利的“发明性”由芯片实现,但解释说“芯片不是发明”,而且“专利的好处”在于这个想法,而不是实现想法的芯片。法院还指出,由于大规模侵权,芯片价格在损害期间下滑。根据单一芯片的价格来计算专利许可费就好比根据装订线、纸张和油墨等实体物品的成本来计算版权图书的价值。虽然这种计算方法可以捕捉到产品的物质成本,但不能显示产品的真正价值。由此可见,标准必要专利权人以终端产品还是最小可销售的合格产品来计算许可费并不能成为标准实施者专利反向劫持的理由。

(二) 反垄断不排除禁令的适用

标准组织专利政策所保护的利益平衡是标准必要专利权人从标准制定中获得的利益和标准实施者在利用标准组织制定的标准时的负担之间的平衡。如果标准必要专利权人因为作了 RAND 的承诺,而被剥夺了寻求禁令救济的权利,

这很有可能会使得标准实施者从标准中获得的利益远大于专利权人在标准制定中获得的利益,这显然是不公平的。

在 Apple 诉 Motorola 案中,美国联邦巡回上诉法院确认了一审法院没有授予 Motorola 专利禁令的判决,但并不同意一审法院关于禁令性救济不适用于标准必要专利侵权行为的理由。联邦巡回上诉法院认为如果专利权人同意按 RAND 承诺进行许可,确实可能较难证明“四要素”测试中的遭受不可挽回之损害,因为 Motorola 已经就该标准必要专利授予了多项许可,RAND 许可费表明金钱赔偿足以弥补其任何侵权,鉴于很多竞争者已经在使用该专利, Motorola 没有证据证明多增加一个使用者会导致不可挽回的损害。但是,如果侵权人单方面拒绝符合 RAND 承诺的许可费,或者不合理地拒绝谈判而导致类似结果,那么则可能是禁令颁发的合理理由。^[32] 联邦巡回上诉法院提出地方法院在审理是否针对有 RAND 承诺的标准必要专利授予禁令时,在使用 eBay 案中确立的要素基础上,可以考虑包括:1.标准必要专利权人证明无可挽回的损害的难度;2.标准实施者是否单方面拒绝支付 RAND 专利许可费或不合理地拖延谈判以达到同等效果;3.标准必要专利权人是否基于 RAND 条款给予许可;4.鼓励参与标准制定组织和确保标准必要专利未被高估的公共利益。

首席法官 Rader 在其部分异议意见中更进一步指出,某一专利是标准必要专利这一事实本身不会使专利权人更容易获得禁令救济,但也不会更加困难。在标准必要专利的许可中,被许可人反向劫持和专利权人的专利劫持不仅同时存在,也与禁令的颁发密切相关。问题的关键在于判断标准必要专利的价值有多少来源于专利技术本身,而又有多少是因为其被纳入了标准,许可费是否符合 RAND 承诺。法官 Prost 认为在考虑是否发出禁令时,不应考虑一方在之前许可谈判中的行为,被控侵权人拒绝达成许可协议不应成为发出禁令的理由。因为被控侵权人可能因挑战专利的有效性而不积极谈判。而且,即便没有禁令,被控侵权人也可能为了避免高额律师费或可能的故意侵权代理的惩罚性赔偿而进行谈判。^[33]

在 Google 反垄断案^[34]中,Google 签下同意令 (consent order) 与美国联邦贸易委员会达成和解,根据和解,Google 不再寻求针对标准必要专利侵权行为的禁令,除非 Google 已经提供了一份有法律约束力的,包括专利授权的所有重要商业条款的标准必要专利授权要约,同时还承诺能够接受仲裁裁决的 RAND 许可条件,而在和解协议规定的时间范围内,潜在的专利被授权人既不同意要约的许可条件,也不接受仲裁决定许可条件。该同意令允许 Google 在有限的情况下寻求禁令:1.Google 在美国司法管辖权外的地方申请禁令,2.潜在被许可人通过书面声明,或提供证据表示其不会接受 Google 的专利授权许可;3.潜在被许可人拒绝接受美国法院在司法程序上所进行的终局确认,该专利许可条件是符合 RAND 原则的专利授权许可条件的;4.潜在的专利被许可人并未即时通过书面方式回应标准必要专利权人所提的 RAND 许可条件的书面请求。^[35]

2013年1月8日,美国司法部与美国专利商标局联合发布了《基于RAND承诺的标准必要专利救济政策声明》^[36],虽然对权利人能否通过申请禁令的方式来获取救济采取了谨慎的审查原则,但指出:“这并不是说这些法条中总是抵制对受RAND原则约束的标准必要专利授予禁令。禁令在某些情况下仍可能是合理的救济措施,比如推定的专利使用人未能或拒绝接受RAND许可,并且使用专利的范围超出了专利权人作出的RAND承诺许可。例如,如果一个推定的专利使用人拒绝支付确定的RAND专利许可费,或拒绝进行谈判确定RAND许可条款,禁止令就可能是合适的。上述拒绝包括推定的拒绝谈判,如坚持要求显然超过RAND许可合理范围的条款,以此逃避专利使用人支付专利权人合理报酬的义务。如果能够判决赔偿的法院不具有对专利使用人的管辖权,那么此情况下禁令也是合适的。上述情况并不是一个对禁令合理情况的完全列举。”^[37]

由此可见,无论美国法院还是反垄断执法机构都十分关注反向劫持在竞争法上的意义。RAND承诺并不意味着对禁令的排除,而更多是标准组织为了实现标准必要专利权和标准实施者之间利益的平衡。

四、执法重点向反向劫持转移的影响

(一)Qualcomm案:对美国反垄断执法重点转变的测试

2017年1月17日,就在特朗普总统就职前几天,美国联邦贸易委员会在加州北区地区法院起诉Qualcomm,指控Qualcomm违反《联邦贸易委员会法案》,非法维持对基带处理器的垄断。美国联邦贸易委员会称:1. Qualcomm通过“无许可无芯片”政策维护其垄断地位,Qualcomm仅在客户同意其许可条款下才提供基带处理器;2. Qualcomm拒绝向其竞争对手许可标准必要专利违反了RAND承诺;3. Qualcomm和Apple签订独家交易安排。^[38]

2017年4月3日,Qualcomm申请直接驳回这起诉讼(moved to dismiss the Complaint),认为起诉书之内容不足以让案件成立。而加州北区地区法院Lucy H. Koh法官于2017年6月26日,作出裁定,驳回Qualcomm之请求,认为此诉讼并非毫无根据。根据《美国联邦民事诉讼规则》第12条(b)(6),若一诉讼之主张无法“提出事实,从表面上看有可能成立”,即可立即驳回该诉讼。但若原告有提出事实之内容,让法院可以合理推论被告须为所主张之不当行为负责,则该请求就“表面有理”(facial plausibility),而不能直接驳回。“表面有理”的标准,比“可能性”要求(probability requirement)的标准更高。在审查时,法院要将起诉书中的事实主张先假设为真的,不过若法院自然可知的事实与诉状中的主张相反,则不能推定为真实。加州北区地区法院认为,美国联邦贸易委员会的诉状确实已经适当地主张,Qualcomm可能会违反《谢尔曼法》第1条和第2条,因而也适当地主张,Qualcomm违反《联邦贸易委员会法案》第5条。^[39] Koh法官认为的美国联邦贸易委员会的诉讼请求,是表面有理的主张,Qualcomm透过

“无许可无芯片”政策,使标准实施者被迫接受高于 RAND 水准的许可费。但是 Qualcomm 主张,就算收取高于 RAND 水准的许可费,美国联邦贸易委员会也没有适当地主张 Qualcomm 的行为损害了芯片市场的竞争过程。^[40]

美国联邦贸易委员会以 2:1 通过了起诉 Qualcomm 的决定,现美国联邦贸易委员会主席 Ohlhausen 持反对意见,指出独立的《联邦贸易委员会法案》第 5 条的要求“并不是一个不受支持的《谢尔曼法》理论的答案,该执法行动基于一个缺乏经济和证据支持的有缺陷的法律理论。”^[41]前美国联邦贸易委员会主席 Edith Ramirez 是两票赞成通过起诉 Qualcomm 的人之一,在起诉书提交后不久就从联邦贸易委员会辞职。

如上文所述,Delrahim 认为美国反垄断执法机构的执法重点应由专利劫持向反向劫持转变,那么,Qualcomm 案可以为美国反垄断执法机构如何完成这种转变提供一个测试,过高的许可费是否会影响竞争?专利劫持还是反向劫持对竞争损害更大?专利权人和标准实施者的利益应如何被保护?

(二)对我国的反垄断立法执法的启示

我国现行的《专利法》和《反垄断法》均未对标准必要专利中专利权人和标准实施者在许可谈判中的权利义务作出规定。2015 年国家工商总局发布的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》规定了标准必要专利应该遵循的 FRAND 原则,不得实施排除、限制竞争的行为,但并没有涉及标准必要专利下的禁令救济问题。

2016 年最高人民法院《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)》第 24 条第一次就 FRAND 承诺和禁令救济作出了具体规定,在协商专利的实施许可条件时,专利权人故意违背 FRAND 承诺,导致无法达成专利实施许可合同,并且被诉侵权人在这个过程中无明显过错,则法院不予颁发禁令。

笔者认为,该条明确规定了标准必要专利权人的 RAND 许可义务,但对于标准实施者的要求较低,仅为协商中无明显过错,且“明显过错”含义较模糊,在实践中,很有可能被标准实施者滥用,实行对标准必要专利权人的反向劫持。基于专利权的排他性原则,针对反向劫持,禁令救济是标准必要专利权人进行许可谈判的最后筹码,对标准实施者不宜仅要求无明显过错,而应基于标准实施者参与许可谈判是否具有善意,来决定禁令是否适用。我国可以考虑借鉴美国司法实践,以及美国司法部与美国专利商标局《基于 RAND 承诺的标准必要专利救济政策声明》来考察标准实施者的善意,如:是否要求超过 RAND 许可合理范围的许可条件以及是否及时回应标准必要专利权人所提的 RAND 许可条件。相比之下,国务院反垄断委员会《关于滥用知识产权的反垄断指南》(征求意见稿)第 26 条对标准必要专利权人和标准实施者的在 FRAND 承诺和禁令救济中的权利义务作了较为详细地阐述,明确了禁令救济是标准必要专利权人依法享有的维护其合法权利的救济手段,避免了标准必要专利权人和标准实施者间的许可谈判地位出现明显失衡。本条考虑了诸多因素以确定是否可以获得禁令救济

的做法也值得肯定,这些具体考虑因素,对反向劫持也同样适用。

知识产权保护是创新政策成功的基础。它与反垄断法在标准必要专利领域的交叉适用会对标准组织、标准必要专利权人、标准实施者以及消费者产生长远的影响。在加快推进知识产权强国和创新型国家建设的大背景下,鼓励创新,保护专利权人的利益与维护社会的竞争秩序同样重要,需要在专利劫持和反向劫持间维持一种精巧的动态平衡,这也对我国的反垄断立法和司法提出了更高的要求。

注释:

[1][13][21]“Assistant Attorney General Makan Delrahim Delivers Remarks at the USC Gould School of Law’s Center for Transnational Law and Business Conference”, at <https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim-delivers-remarks-usc-gould-school-law-center>, Dec.8, 2017.

[2]欧盟通常将该承诺称为“公平合理无歧视”(Fair, Reasonable and Non-discriminatory, 简称“FRAND”),本文对 RAND 和 FRAND 不作区分。

[3]“ISO Deliverables”, at <https://www.iso.org/deliverables-all.html>, Dec.8, 2017.

[4]“Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007)”, at <https://www.ftc.gov/reports/antitrust-enforcement-intellectual-property-rights-promoting-innovation-competition-report>, Dec.1, 2017.

[5]“Understanding Patent Issues During IEEE Standards Development”, at <http://standards.ieee.org/faqs/patents.pdf>, Dec.8, 2017.

[6]In re Innovatio IP Ventures, MDL No.2303, Case No.11-CV-9308(N.D.Ill., July 26, 2013).

[7]Fujitsu Limited v. Tellabs, Inc., No.13-154(Fed.Cir.2013).

[8]“Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC”(Revision 2, effective 26 June 2015), at <https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html>, Nov.8, 2017.

[9] Dr. Tim Pohlmann, Prof. Dr. Knut Blind, *Landscaping study on Standard Essential Patents*, (SEPs) p.54.

[10]Microsoft Corp.v.Motorola Inc., 696 F.3d 872(9th Cir.2012).

[11]“Understanding Patent Issues During IEEE Standards Development”, at <http://standards.ieee.org/faqs/patents.pdf>, June 21, 2017.

[12]“Introduction and guide to the IEEE-SA patent policy”, at <https://development.standards.ieee.org/myproject/Public/mytools/mob/patut.pdf>, Dec.2, 2017.

[14]J.Gregory Sidak, “Apportionment, RAND Royalties, and Comparable Licenses After Ericsson v.D-Link”, 2016 U.ILL.L.REV., at <https://www.criterioneconomics.com/apportionment-RAND-royalties-comparable-licenses-ericsson-dlink.html>, Dec.8, 2017.

[15]孟雁北:《标准制定与实施中 FRAND 承诺问题研究》,《电子知识产权》2014 年第 11 期。

[16]J.Gregory Sidak, “The Meaning of RAND, Part I: Royalties”, 9 J.COMPETITION L. & ECON. 931, 989 - 90(2013), at <http://www.criterioneconomics.com/meaning-of-RAND-royalties-for-standard-essential-patents.html>, Dec.2, 2017.

[17][33]Apple, Inc.v.Motorola, Inc., 757 F.3d 1286(2014).

[18]eBay v.MercExchange(L.L.C., 547 U.S.388, 391, 126 S.Ct.1837, 164 L.Ed.2d 641 2006).

- [19]“Introduction and guide to the IEEE-SA patent policy”, at <https://development.standards.ieee.org/myproject/Public/mytools/mob/patut.pdf>, Sep.18, 2017.
- [20]“Response to Institute of Electrical and Electronics Engineers”, Incorporated, at <https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated>, Dec.8, 2017.
- [22]Robert Bosch GmbH, 2012 WL 5944820 (F.T.C.).
- [23]“Analysis of Agreement Containing Consent Orders to Aid Public Comment”, at <http://www.ftc.gov/os/caselist/1210081/121126boschanalysis.pdf>, Nov 20, 2017.
- [24]Samsung Electronics Co., Ltd v. Apple Inc., In the Matter of Certain Electronic Devices, Including Wireless Communication Devices, Portable Music and Data Processing Devices, and Tablet Computers, Inv. No. 337-TA-794.
- [25]李扬:《专利权案件的现实思考 如何应对“FRAND 劫持”》,《中国知识产权报》2015年6月10日。
- [26]“Assistant Attorney General Bill Baer Delivers Remarks at the 19th Annual International Bar Association Competition Conference”, at <http://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-bill-baer-delivers-remarks-19th-annual-international-bar>, Dec.2, 2017.
- [27][29]Verizon Commc’ns Inc.v.Law Offices of Curtis V.Trinko,LLP, 540 U.S.398(2004).
- [28]“The Evolving IP Marketplace Aligning Patent Notice And Remedies With Competition”, at <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-and-remedies-competition-report-federal-trade/110307patentreport.pdf>, Dec.2, 2017.
- [30]Laser Dynamics Inc.v.Quanta Computers, 694 F.3d 51, 67 (Fed.Cir.2012).
- [31]Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation(SCIRO)v.CISCO Systems, Inc., 809 F.3d 1295 (Fed.Cir.2015).
- [32]“Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments”, <https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/09/18/290994.pdf>.
- [34]“Google Agrees to Change Its Business Practices to Resolve FTC Competition Concerns In the Markets for Devices Like Smart Phones, Games and Tablets, and in Online Search”, at <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/01/google-agrees-change-its-business-practices-resolve-ftc>, Jan 8, 2018.
- [35]“Google Agrees to Change Its Business Practices to Resolve FTC Competition Concerns In the Markets for Devices Like Smart Phones, Games and Tablets, and in Online Search”, at <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/01/google-agrees-change-its-business-practices-resolve-ftc>, Dec.2, 2017.
- [36][37]“Joint Statement on Remedies for Standard Essential Patents that are Subject to RAND Commitment”, at <https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2014/09/18/290994.pdf>, Dec. 2, 2017.
- [38][40]Federal Trade Commission v. Qualcomm Inc., No. 17-cv-00220-LHK (N.D. Cal. Jan. 17, 2017).
- [39]Order Denying Motion to Dismiss, Federal Trade Commission v. Qualcomm Inc., No. 17-cv-00220-LHK (N.D. Cal. June 26, 2017).
- [41]Dissenting Statement of Commissioner Maureen K. Ohlhausen, In re Qualcomm, Inc., FTC File No. 141-0199.

[责任编辑:刘 臻]