

# 标准必要专利反垄断诉讼问题研究

王晓晔\*

---

**内容提要** 专利一旦成为广泛应用的标准必要专利,权利人一般得向标准化组织承诺以公平、合理和无歧视的 FRAND 条件实施许可。尽管 FRAND 许可条件是对专利权人的约束,但因这个承诺没有可操作性,现在有越来越多涉及标准必要专利的案件进入了反垄断执法机构和法院。华为诉 IDC 一案说明,标准必要专利与一般专利相比具有特殊性,必要专利权人在其专利许可市场占支配地位,权利人收取过高的专利许可费或者请求法院制止专利侵权行为可能被视为滥用市场支配地位。涉及标准必要专利许可的案件凸显知识产权法和反垄断法交叉领域的很多热点问题,从而也带给了我们很多思考,例如我国《反垄断法》第 55 条第 1 句的规定是否具有合理性。

**关键词** 标准必要专利 市场支配地位 FRAND 许可费 禁令请求 华为诉 IDC 案

---

DOI:10.14111/j.cnki.zgxf.2015.06.012

标准必要专利(Standard Essential Patents, SEPs)是指技术标准中包含的必不可少和不可替代的专利,即是为实施技术标准而不得不使用的专利。如果一个技术标准得到了广泛应用而成为行业标准或者国家强制性标准,达不到标准的产品或者服务就不能进入市场,这个技术标准对相关企业就是强制性的要求。在这种情况下,因为标准的开放性,与标准必要专利相关的技术许可就具有公共性,涉及社会公共利益。然而,标准必要专利与一般专利一样,也是私人财产权。权利人出于追求经济利益的目的,可能会凭借其必要专利所产生的“锁定效应”而不合理地抬高其专利许可费,或者排除行业中的竞争对手。鉴于技术标准化不仅可以降低企业的生产成本,推动创新,增加消费者的选择,而且还可以减少因技术差异而产生的国际贸易障碍,因此被视为“推动现代经

---

\* 湖南大学法学院教授,博士生导师。本文是作者主持国家社会科学基金重大招标项目“垄断认定过程中的相关市场边界划分原则与技术研究”(项目批准号:12&2D200)的阶段性成果。作者感谢高琳女士、王斌先生和 Adrian Emch 先生为本文提出的宝贵意见和建议。

济的火车头”。<sup>①</sup> 特别在机械、电子、信息、通信以及其他涉及产品兼容或者互联互通的产业,技术标准化已经成为一个非常重要的问题。这种情况下,如何能够在维护标准必要专利权人正当权益的条件下,坚持技术标准的开放性和社会公共性,就成为反垄断法和知识产权法交叉的一个重要问题。

我国自《反垄断法》生效以来,迄今已有多起涉及标准必要专利的案件。2015年2月9日国家发展和改革委员会对美国高通公司作出罚款60.88亿元人民币的决定,创下了我国行政处罚的最高记录,其主要原因就是高通公司对其标准必要专利收取不公平的高价许可费。<sup>②</sup> 商务部作为反垄断执法机关也审理过多起涉及标准必要专利的案件,如2012年5月19日对谷歌并购摩托罗拉移动<sup>③</sup>和2014年4月8日对微软并购诺基亚<sup>④</sup>两个案件所作的附条件批准。本文论述的中国华为技术有限公司(简称“华为公司”)诉美国交互数字公司<sup>⑤</sup>(简称“IDC”)是我国法院审理并做出终审判决的第一个涉及标准必要专利的反垄断诉讼案件。原告华为公司是无线通信设备生产商,被告IDC在无线通信技术领域拥有2G、3G、4G标准下的大量必要专利。原告与被告从2008年11月开始就涉案必要专利许可进行过多次谈判,但因被告索求的许可费大大高于它授权苹果和三星等企业的许可费而未能达成协议。2011年7月,IDC将华为诉至美国国际贸易委员会和联邦法院,请求发布禁令和停止侵权行为。2011年12月6日,华为公司向广东省深圳市中级人民法院提出两起诉讼,一起请求法院判令停止IDC滥用市场支配地位行为,并请求损害赔偿;另一起请求法院按照公平原则判定IDC的专利许可费。2013年2月深圳市中级人民法院作出一审判决<sup>⑥</sup>,2013年10月广东省高级人民法院作出终审判决<sup>⑦</sup>。

华为诉IDC案涉及与标准必要专利相关的诸多反垄断问题,加之华为和IDC都是

① The U. S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, ANTI-TRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: Promoting Innovation and Competition, Issued on April 2007, at 33, <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/antitrust-enforcement-and-intellectual-property-rights-promoting-innovation-and-competition-report.s.department-justice-and-federal-trade-commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf> (Last visited on August 27, 2015).

② 参见《中华人民共和国国家发展和改革委员会行政处罚决定书》,发改办价监处罚(2015)1号,载 [http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201503/t20150302\\_666209.html](http://www.sdpc.gov.cn/gzdt/201503/t20150302_666209.html),最后访问时间:2015年8月3日。

③ 商务部公告2012年第25号,载 <http://fldj.mofcom.gov.cn/article/ztxx/201205/20120508134324.shtml>,最后访问时间:2015年8月3日。

④ 商务部公告2014年第24号,载 <http://fldj.mofcom.gov.cn/article/ztxx/201404/20140400542415.shtml>,最后访问时间:2015年8月3日。

⑤ 本案被告有交互数字技术公司(InterDigital Technology Corporation)、交互数字通信有限公司(InterDigital Communication, Inc)、交互数字公司(InterDigital, Inc)和IPR许可公司(IPR Licensing, Inc),它们均为交互数字公司(InterDigital Corporation,简称IDC)的全资子公司,对外统称交互数字集团(InterDigital Group),本案的法院判决将被告统一简称为交互数字公司(IDC)。

⑥ (2011)深中法知民初字第857号和(2011)深中法知民初字第858号。

⑦ (2013)粤高法民三终字第306号和(2013)粤高法民三终字第305号。因本案初审判决和终审判决基本一致,本文论述中的中国法院不区分初审法院和终审法院,但注释说明案号来源。

全球无线通信领域的大企业,这个判决在国内外引起了高度关注,成为研究标准必要专利与中国反垄断法关系的经典案例。本文将通过剖析该案例,进而阐明标准必要专利反垄断诉讼的几个问题。<sup>⑧</sup>

## 一、标准必要专利权人是否占市场支配地位

华为公司起诉的事由是 IDC 作为标准必要专利权人滥用其市场支配地位。然而,要判定一个企业是否滥用市场支配地位,执法机关一般先得认定该企业占市场支配地位。根据《反垄断法》第 17 条,市场支配地位是指“经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件,或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。”这说明,市场支配地位反映了企业与市场的关系,即拥有这种地位的企业不受竞争的制约,可以不必考虑竞争者或者交易对手的反应就可自由定价或者自由作出其他经营决策。本案涉及无线通信 2G、3G 以及 4G 的主流技术标准,特别是 3G 技术标准<sup>⑨</sup>,因这些标准涉及国际电信联盟(ITU)关于国际频谱资源的统一分配,需要各国政府之间的协调与合作,因此全球几乎所有的国家和地区都采用了这些标准。这种情况下,凡是涉及这些技术标准必要专利许可的市场上,必要专利权人自然占市场支配地位。然而,在华为诉 IDC 一案,尽管 IDC 在 2G、3G 和 4G 标准拥有大量的必要专利,但它不承认自己占市场支配地位,进而否定其滥用市场支配地位。这种情况下,标准必要专利权人是否在其必要专利许可市场占支配地位,就成为该案审理中首先要解决的一个基础性问题。

### (一) 相关市场的界定

要认定一个企业是否占市场支配地位,首先应当科学和合理地界定相关市场。只有界定了相关市场,才能识别市场上的竞争者和潜在竞争者,判定相关企业的市场份额和市场集中度,进而认定企业的市场地位及其市场行为对竞争的影响。因此,界定相关市场在反垄断执法中通常是对一个竞争行为分析的起点。<sup>⑩</sup> 界定相关市场一般需要考虑案件所涉及的相关产品以及相关产品竞争所影响的地域范围,这在反垄断法上分别被称为“相关产品市场”和“相关地域市场”<sup>⑪</sup>。

就相关产品市场而言,应主要考虑消费者的需求替代。根据国务院反垄断委员会

<sup>⑧</sup> See D. Daniel Sokol & Wentong Zheng, FRAND in China 21? *Tex. Intell. Prop. L. J.* 69? (2014); Leon B. Greenfield, Hartmut Schneider and Thomas Mueller: SEP United Enforcement Disputes Beyond the Water's Edge: A Survey of Recent Non-U. S. Decisions, *Antitrust*, Vol. 27, No. 3, Summer 2013, p. 53.

<sup>⑨</sup> 2G、3G 和 4G 都是现代通信业的技术标准。2G 主要包括 GSM 和 CDMA 标准,3G 主要包括 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA 标准,4G 主要指 LTE 标准,它们基本都是依据 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 和 3GPP2(3rd Generation Partnership Project 2) 等国际标准化组织的规范制定的。中国通信标准化协会(CCSA)是 3GPP 和 3GPP2 的会员。

<sup>⑩</sup> 参见《国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南》第 2 条。

<sup>⑪</sup> 参见王晓晔《反垄断法》,法律出版社 2011 年版,第 85-88 页。

《关于界定相关市场的指南》第3条,“相关商品市场,是根据商品的特性、用途及价格等因素,由需求者认为具有较为紧密替代关系的一组或一类商品所构成的市场。”本案中,原告华为公司作为无线通信设备生产商,它需要取得IDC在3GPP和3GPP2等标准化国际组织制定并发布的3G无线通信标准必要专利的使用权。<sup>⑫</sup> 法院判决指出,技术标准是指对一个或几个生产技术设立的必须要符合要求的条件以及能够达到此标准的实施技术。技术标准是一种统一的技术规范,目的是保障产品或服务的互换性、兼容性和通用性,技术标准对于生产企业具有强制性。<sup>⑬</sup> 由此可见,技术标准化一方面统一了技术规范,另一方面也消除了相关技术领域的竞争,即在技术标准化条件下,市场上不会出现标准化之前或在没有标准化的情况下可能出现的技术竞争。<sup>⑭</sup> 技术标准产生的方式多种多样。有些标准是通过行业内的激烈竞争产生的,例如在赢者通吃的情况下产生的事实标准。大多数技术标准是通过行业内处于引领地位的企业协商一致并经公认的标准化组织批准而产生的<sup>⑮</sup>,如本案涉及的3G无线通信技术标准就是该领域具引领地位的企业自愿协商并经3GPP和3GPP2制定和公布的国际技术标准。在标准化组织制定标准的过程中,政府机构可能出于行业监管或者产品采购的目的有一定程度的参与,但是标准所采纳的专利技术则是标准化组织依据自己的规则决定的。<sup>⑯</sup> 这说明,一个技术标准的必要专利会被多个专利权人所拥有,这些专利在功能上相互不可替代,且市场上也没有可替代它们的技术。鉴于一个标准中各个必要专利在功能上的差异,生产商如果要生产符合技术标准的产品,得与所有的标准必要专利权人进行谈判,分别取得这些必要专利的使用权。这种情况下,一个标准的各个必要专利在谈判中都可能构成一个相关产品市场。<sup>⑰</sup> 鉴于本案涉及IDC在3GPP和3GPP2无线通信技术标准的必要专利,市场上又没有替代它们的其他技术,本案的相关产品市场无疑就是IDC在3GPP和3GPP2技术标准中所拥有的一个个必要专利。这正如欧盟委员会在其关于三星公司标准必要专利案的决定中指出的,“该案的相关产品市场就是三星公司在UMTS标准所拥有必要专利的许可,因为欧洲经济区生产UMTS技术标准产品的企业在这个技术领域没有可以替代的技术,三星公司在这个标准拥有的每个必要专利都可以构成一个相关产品市场。”<sup>⑱</sup>

<sup>⑫</sup> (2013)粤高法民三终字第306号,第40页。

<sup>⑬</sup> 前引<sup>⑫</sup>,第41-42页。

<sup>⑭</sup> 尽管技术标准化一方面推动竞争,另一方面又消除竞争,但因它推动竞争的作用大大超过消除竞争的不利影响,世界各国一般都支持各个领域的技术标准化。

<sup>⑮</sup> See the Note by the United States: INTELLECTUAL PROPERTY AND STANDARD SETTING, DAF/COMP/WD(2014)116, December 17-18, 2014, at [http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD\(2014\)116&docLanguage=En](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2014)116&docLanguage=En) (Last visited on Oct. 27, 2015).

<sup>⑯</sup> 参见前引<sup>⑮</sup>。

<sup>⑰</sup> 在一个必要专利权人拥有一个标准多项必要专利的情况下,这多项必要专利可被视为一组相关技术;在被许可人也拥有标准必要专利的情况下,许可人和被许可人之间可能达成交叉许可协议。

<sup>⑱</sup> EU Commission, Case At. 39939-Samsung Enforcement of UMTS Standard Essential Patents, April 29, 2014, para. 41, 42, at [http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec\\_docs/39939/39939\\_1501\\_5.pdf](http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1501_5.pdf) (Last visited on Oct. 27, 2015)

界定相关地域市场需要考虑相关产品所处的地域范围。原告华为公司一方面在我国市场上生产和销售无线通信设备,其产品必须得符合我国在 3G 无线通信领域实行的 CDMA2000、WCDMA 和 TD-SCDMA 三个标准,它们也是国家工业和信息化部参照 3GPP 和 3GPP2 国际标准而制定的国家行业标准,中国移动、中国联通和中国电信等电信运营企业采购的产品都得符合上述标准。另一方面,华为也向美国出口无线通信设备,美国在这个领域采用了依据 3GPP 和 3GPP2 国际标准制定的 CDMA2000 和 WCDMA 两个标准。这说明,如果华为公司不能从 IDC 获得其标准必要专利的许可,它的产品就不能在国内销售,也不能向美国出口。因此,尽管被告 IDC 是在全球范围许可其 3GPP 和 3GPP2 的标准必要专利,但因华为公司仅需要它在中国和美国地域范围内的许可,本案的相关地域市场就是中国和美国。综合上述分析,本案的相关市场为 IDC 在中国和美国 3G 无线通信技术标准中的一项项必要专利。鉴于这些必要专利的所有权人均为 IDC,这个案件的相关市场可以视为 IDC 在中国和美国 3G 无线通信技术标准中各项必要专利的集合。<sup>①</sup>

本案的问题是,被告 IDC 并不认可法院将其在 3G 技术标准的一项项必要专利视为相关产品市场的观点,理由是“根据必要专利的特殊性,仅凭被告自身的必要专利涵盖的技术是不可能制造任何终端产品的”<sup>②</sup>。这表明,IDC 是把 3G 标准覆盖的最终产品视为相关产品,也即是它认为本案的需求者不是华为公司,而是无线通信设备的最终消费者。IDC 的观点是站不住脚的。反垄断法保护消费者,但这并不意味着它只是抽象地保护最终消费者。一个案件的消费者是谁,这取决于具体的案情,即应当考虑经济上与案件密切相关的当事人,他们可能是生活消费者,也可能是生产消费者。在涉及技术许可或者原材料、半成品采购的案件中,尽管案件也会影响最终消费者,但是为了解决市场竞争问题,案件中的需求者应考虑涉及相关技术的被许可人或者相关原材料和半成品的采购方。本案起因于华为要求 IDC 按照公平、合理和无歧视的条件许可其在 3G 无线通信技术标准中的必要专利,本案的需求者就是华为公司。IDC 把电信终端设备的最终消费者视为本案的需求者,这种观点有点奇怪,因为终端消费者与本案的相关市场界定完全没有关系,他们既不需要获得 IDC 必要专利的使用权,也不会就 IDC 的专利许可寻求法律救济。

上述分析说明,法院在华为诉 IDC 一案中界定相关市场的方法是清晰的,也是科学的。法院主要考虑的问题是,华为公司取得 IDC 在 3G 无线通信标准的必要专利是其生产经营活动不可缺少的环节。这就是说,即便一部智能手机或者一台计算机有几百个标准,每个标准也许有几百甚至几千个必要专利,由于每个标准必要专利对潜在被许可人来说都具有不可替代性,它们在具体案件中都可能构成一个相关市场。这也正如欧盟委员会在谷歌并购摩托罗拉移动的决定中指出的,“标准必要专利的特殊性在于符

<sup>①</sup> 参见前引<sup>②</sup>,第 40-41 页。

<sup>②</sup> (2011)深中法知民初字第 858 号,第 13 页。

合标准的产品必须使用这一标准下的必要专利。标准必要专利的定义决定了每个必要专利都没有替代物,每个标准必要专利都会构成一个单独的相关技术市场。”<sup>①</sup>

## (二) IDC 的市场地位

界定了相关市场,认定 IDC 在其 3G 无线通信标准必要专利的许可市场占支配地位就很容易。这正如法院判决指出的,“本案 IDC 拥有全球(包括中国和美国) 3G 通信领域 WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 标准中的必要专利,基于 3G 标准中每一个必要专利的唯一性和不可替代性, IDC 在其 3G 标准每个必要专利许可市场拥有完全的份额, IDC 在相关市场具有阻碍或影响其他经营者进入的能力。”<sup>②</sup>这就是说,在标准必要专利许可的市场上,因为这些专利对潜在被许可人来说必不可少,没有可替代性,权利人自然在相关市场占支配地位,而且事实上是垄断地位。在国家发展和改革委员会处理的高通公司一案,高通公司“未提出证据证明当事人在无线标准必要专利许可市场不具有市场支配地位。”<sup>③</sup>在德国法院审理的华为公司诉中兴公司一案,双方当事人就标准必要专利权人的市场支配地位也完全没有争议。<sup>④</sup>

然而,在华为诉 IDC 一案中, IDC 却依据《反垄断法》第 19 条<sup>⑤</sup>提出了相反的观点。它说,鉴于 2G、3G 以及 4G 无线通信标准纳入的必要专利数量很大,它自己拥有的必要专利数量远不及全部标准必要专利的一半,因此它不占市场支配地位。<sup>⑥</sup> IDC 还补充说,它虽然是必要专利权人,但因其行使权利势必会受到整个无线通信市场以及无线通信技术发展的影响,因此它不占市场支配地位,不具有排除限制竞争的能力。<sup>⑦</sup> IDC 的这个观点也是站不住脚的。道理很简单:本案的相关产品市场不是 3G 无线通信标准纳入的全部必要专利,仅仅是 IDC 拥有的标准必要专利;鉴于 IDC 的必要专利在相关市场没有可替代的技术,它在其必要专利的许可市场毫无疑问会占到百分之百的份额。正如欧盟委员会在三星公司案的决定中指出的,鉴于三星公司满足了以下两个条件:一是它在 UMTS 标准必要专利许可市场占百分之百的份额;二是根据欧洲议会和欧洲理事会第 183/1999 号条例,欧洲经济区成员国在 3G 无线通信领域都得采用经各国协调的 UMTS 标准,因此可以认定三星公司在 UMTS 标准必要专利许可市场占支配地位。<sup>⑧</sup>

需指出的是,法院认定 IDC 的市场支配地位时还考虑到一个特殊情况,即 IDC 是一

<sup>①</sup> EU Commission, Case No COMP/M. 6381 – GOOGLE/ MOTOROLA MOBILITY, February 13, 2012, para. 54, 61, at [http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381\\_20120213\\_20310\\_2277480\\_EN.pdf](http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf).

<sup>②</sup> 前引<sup>①</sup>,第 43 页。

<sup>③</sup> 前引<sup>②</sup>。

<sup>④</sup> JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber), Huawei Technologies Co. Ltdv. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH, 16 July 2015, para. 43, at [http://curia.europa.eu/juris/document/document\\_print.jsf?doclang=EN&docid=165911](http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&docid=165911).

<sup>⑤</sup> 《反垄断法》第 19 条规定,“一个经营者在相关市场的市场份额达到二分之一的”,可以推定该经营者具有市场支配地位。

<sup>⑥</sup> 参见前引<sup>②</sup>,第 13 页。

<sup>⑦</sup> 参见前引<sup>②</sup>,第 13 页。

<sup>⑧</sup> 参见前引<sup>⑧</sup>, para. 45, 46。

个技术公司。一般来说,技术产品的生产商就其产品的技术标准一般多少都会有些必要专利。为了减少专利纠纷和诉讼,降低成本,这些生产商之间通常会达成交叉许可或者建立专利池。然而,本案中 IDC 仅是以专利许可作为经营模式,自己不从事生产活动,这种情况下它的专利许可就不会受到无线通信设备生产商的制约。这就是说,在 3GPP 和 3GPP2 技术市场的下游从事生产活动的企业都会依赖 IDC 的单方许可,自然会加强 IDC 在其必要专利许可市场的支配地位。IDC 自己也承认,“世界上每一个蜂窝无线通信设备都运用了本公司的技术”<sup>29</sup>,这也进一步说明, IDC 凭借其在 2G、3G 以及 4G 无线通信标准的必要专利,它在这些专利的许可市场占支配地位。

## 二、必要专利的 FRAND 许可费

法院如果认定 IDC 在其必要专利许可市场上占支配地位,根据《反垄断法》第 17 条, IDC 便不得滥用其市场支配地位,包括不得“以不公平的高价销售商品”,不得无正当理由“拒绝与交易相对人进行交易”、“搭售”、“交易时附加其他不合理的交易条件”以及“对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇”,等等。因为 IDC 作为必要专利权人曾向标准化组织作过 FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory terms) 承诺,即以“公平、合理和无歧视”条件向第三方实施许可,本案判决的核心问题便是确定 IDC 对华为公司的 FRAND 许可费。本案法院如何确定了一个 FRAND 许可费? FRAND 承诺与反垄断法是什么关系? 确定 FRAND 许可费是一个合同法问题吗?

### (一) FRAND 许可费的确定

法院判决指出, FRAND 许可费的中心思想是专利权人收取许可费应遵循合理原则和无歧视原则,这两个原则的关键是许可费的合理性,这个合理性既表现为许可费本身的合理性,也表现为不同被许可人的许可费相互比较的合理性。<sup>30</sup>

法院分析 FRAND 许可费时考虑到很多因素:(1) 许可费高低应考虑实施该专利或者类似专利所获的利润,以及该利润在被许可人相关产品销售利润或者销售收入中所占的比例。鉴于技术、资本、被许可人的经营劳动等各种因素共同创造一项产品的最后利润,专利许可费只能是产品利润的一部分而不应是其全部;而且,鉴于任何专利权人都不可能提供产品的全部技术,专利权人仅有权收取与其专利比例相对应的利润部分。(2) 专利权人所作的贡献是其创新的技术,他仅能就其专利获取报酬,而不能因专利纳入标准而获得额外的利益。(3) 标准必要专利权人应就技术标准中的必要专利收取许可费,要求被许可人就其非标准必要专利支付许可费是不合理的。(4) 专利许可费共计

<sup>29</sup> (2013)粤高法民三终字第 305 号,第 31 页。

<sup>30</sup> 参见前引<sup>29</sup>,第 46 页。

不应超过产品利润的一定比例,专利权人之间应就这一定比例的许可费进行合理的分配。<sup>③①</sup>然而,法院认识到,上述因素虽然有助于判断标准必要专利的许可是否公平合理,但是通过这些因素确定许可费可能是一种理想化的做法。因为现实中,一个高科技产品可能涉及很多技术标准,如一台电脑可能涉及上百个标准,一个标准可能涉及几千个必要专利,再加上缺乏评价这些必要专利的质量及其对最终产品贡献大小的实践经验,法院评估一个标准必要专利公平合理的许可费时就会遇到巨大的困难。<sup>③②</sup>

在这种情况下,法院重点分析了FRAND承诺中的“无歧视”原则,即IDC作为必要专利权人,对条件相同的交易对手是否收取了基本相同的许可费或者许可费率。判决指出,“如果标准必要专利权人给予某一被许可人比较低的许可费率,而给予另一被许可人比较高的许可费率,后者通过对比就有理由认为其受到了歧视待遇,标准必要专利权人从而也就违反了无歧视许可的承诺。”<sup>③③</sup>法院在本案比较了IDC与RIM、LG、英特尔、北京新岸线移动、HTC等很多企业的交易情况。出于以下两个原因,法院主要比较了IDC授权苹果公司和三星公司的许可费:一是苹果和三星作为无线通信设备生产商,它们与华为公司一样,需要IDC的标准必要专利;二是苹果和三星的手机销量在全球名列前茅,排名远在华为之上,IDC授权这两个企业的许可费率可以有力地说明华为公司应支付的许可费率。<sup>③④</sup>然而考虑到IDC授权苹果和授权三星也存在着巨大差别,即IDC授权三星公司的许可费率是在法律诉讼背景下达成的,授权苹果的许可费率则是在双方平等、自愿和协商的条件下达成的,法院主要比较了IDC与苹果公司之间的专利许可费。<sup>③⑤</sup>据悉,2007年至2014年的7年间,IDC对苹果公司的全球授权仅收取5600万美元的许可费,考虑到苹果公司在这7年间的销售收入至少为3000亿美元,法院推算IDC许可苹果公司的专利许可费率约为0.0187%。<sup>③⑥</sup>然而,以IDC在2012年向华为公司的第四次报价为例,2009年至2016年7年间凡涉及2G、3G和4G的技术产品,IDC均按照华为的销售额提成2%的许可费率。<sup>③⑦</sup>考虑到一般工业品的利润率仅为3%,如果华为接受IDC提出的许可条件,单就IDC的许可费就几乎可以掏空华为的全部利润,因此法院认为IDC向华为提出的许可费率太不公平,于是比较了IDC向苹果公司收取的许可费率,判定它向华为公司收取的许可费率不应超过0.019%。<sup>③⑧</sup>

IDC提出,法院把IDC对苹果公司一次性收取的许可费折算为按照产品销售额提

<sup>③①</sup> 参见前引<sup>②⑨</sup>,第46-47页。

<sup>③②</sup> 参见祝建军、陈文全《标准必要专利使用费率纠纷具有可诉性》,载《人民司法》2014年第4期。

<sup>③③</sup> 参见前引<sup>②⑨</sup>,第70页。

<sup>③④</sup> 参见前引<sup>②⑨</sup>,第72页。

<sup>③⑤</sup> 参见前引<sup>②⑨</sup>,第72-75页。

<sup>③⑥</sup> 参见前引<sup>②⑨</sup>,第74页。

<sup>③⑦</sup> 参见张玲、温锦资《深圳发布〈知识产权保护状况白皮书〉华为诉IDC案成经典》,载 [http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/china/u7ai1314419\\_K4.html](http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/china/u7ai1314419_K4.html)。最后访问时间:2015年8月3日。

<sup>③⑧</sup> 参见台湾科技产业资讯室《中国广东高院判决华为与IDC标准必要专利金0.019%》,载 <http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=9585>,最后访问时间:2015年8月3日。

成的许可费率,以此确定它应向华为公司收取的许可费率,这种做法是错误的。<sup>③⑨</sup> 法院指出,尽管一次性收取的许可费与按照产品销售额收取的提成费率有不同,但在 IDC 拒绝披露其许可费信息的情况下,法院只能根据 IDC 的年报以及其他被许可人的销售收入和其他信息推算它们的许可费,并由此判断 IDC 应向华为收取的 FRAND 许可费。<sup>④⑩</sup> 法院的做法和说法都是正确的。一方面,如果法院以 IDC 向苹果公司一次性收取的许可费来确定华为公司的许可费,前提条件应当是华为公司和苹果公司使用 IDC 标准必要专利生产的技术产品的销售额大致相同。然而事实上,它们的差距很大。另一方面,由于信息不对等,只有专利权人才掌握着它是否在被许可人之间存在价格歧视的深度信息,如果专利权人不向法院通告这方面的信息,法院只能尽其能力审查和解决这方面的问题。事实上,即便比较一次性收取的许可费,因为 IDC 从华为公司索取的许可费大大高于它向苹果公司授权的许可费,IDC 也无法否认它向华为公司收取了过高许可费的结论。

法院基于 IDC 所作的 FRAND 承诺,还在以下两个方面分析了 IDC 对华为收取过高许可费的行为缺乏正当性。第一,IDC 在其年报承认,由于专利许可费与产品定价相关,它在 2009 年至 2011 年间收取的专利许可费呈逐年下降趋势。然而,与 IDC 早年与苹果和三星等企业订立的许可协议相比,IDC 对华为公司的报价却大幅度上涨,不公平性显而易见。<sup>④⑪</sup> 第二,除了索取过高的必要专利许可费,IDC 向华为的许可还捆绑了一个条件,即要求华为公司将其所有的专利免费许可 IDC。<sup>④⑫</sup> 法院指出,交叉许可并不一定构成不合理的许可条件,但是 IDC 不仅向华为索取过高的专利许可费,还在华为公司的专利数量和质量远远高于 IDC 的情况下,要求华为公司对其免费许可自己所拥有的全部专利,这加剧了 IDC 的不公平定价行为。这些分析说明,法院在本案充分考虑到标准必要专利许可应坚持的公平、合理和无歧视原则,并由此确定了 IDC 许可华为公司 FRAND 许可费。

## (二) FRAND 许可费与反垄断法

专利作为合法的专有权,一般可授予权利人两个基本权利:一是权利人有权阻止任何第三方取得或者使用其专利,二是它有权自主地设置许可条件。特别是作为其研发和创新的回报,权利人可以自主地确定专利许可费。<sup>④⑬</sup> 然而,在标准必要专利的情况下,如果标准得到了广泛应用,例如成为行业标准甚至国际技术标准,这些专利便会产生

<sup>③⑨</sup> 参见前引⑫,第 56 页。

<sup>④⑩</sup> 参见前引⑫,第 70-71 页。

<sup>④⑪</sup> 参见前引⑫,第 71 页。

<sup>④⑫</sup> 参见前引⑫,第 71-72 页。

<sup>④⑬</sup> 如我国《专利法》第 11 条规定,“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”第 12 条规定,“任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。”TRIPS 协议第 28 条也有相关规定。

“锁定效应”即因与专利相竞争的技术在标准覆盖的范围被排除,相关产品的生产必须得使用被纳入标准的必要专利,标准必要专利权人在其专利许可市场自然占支配地位,从而身价大涨。这种情况下,如果必要专利权人可随意选择被许可人,或者随意对某些交易对手实施不利的许可条件,例如索取过高的专利许可费,其后果不仅会严重影响交易对手的经营活动,而且还会严重限制甚至大幅度减少技术标准的商业利用,甚至导致消费者不能在市场上获得技术标准化的产品,这就严重背离技术标准化的目的和初衷。为了防止必要专利权人滥用市场势力,标准化组织一般要在必要专利纳入标准之前,要求权利人承诺以公平、合理和无歧视的条件将其必要专利许可给所有制造、使用或者销售相关产品的人,这种承诺也被称为 FRAND 承诺或者 RAND 承诺(reasonable and non-discriminatory terms)。<sup>④</sup>如欧洲电信标准协会 2008 年发布的知识产权政策规定,“一个与特定标准相关的必要知识产权纳入标准的时候,欧洲电信标准协会总干事会立即要求权利人在三个月内以书面方式作出一个不可撤销的承诺,即对其取得的知识产权要以公平、合理和无歧视的条件实施许可。”<sup>⑤</sup>

标准必要专利权人自愿作出 FRAND 承诺,这一方面固然可以给专利权人带来巨大的好处,例如对生产企业来说,这有助于扩大产品的销售机会;对从事研发的企业来说,这可以增加专利许可的机会,这些都有助于必要权利人开拓其产品和技术市场,可以在其专有权的一定期限获取更大的经济收益。然而,另一方面,FRAND 承诺对专利权人也是一种约束,即它们不能随心所欲地对潜在被许可人索取过高的许可费,不得无正当理由拒绝向他人许可,也不得在许可中实施不合理的差别待遇或者附加其他不合理的交易条件。总而言之,FRAND 承诺要求必要专利权人不得滥用因其专利被纳入标准而产生的市场势力,也不得凭借这个势力获取不正当的经济利益。这正如欧盟竞争总局前局长 Alexander Italianer 指出的“标准必要专利可以产生市场势力,因此,必要专利权人参与标准化协议时作出 FRAND 承诺就非常重要。它可以防止权利人在一个行业被锁定于标准之后,通过拒绝专利许可,或者索取过高的许可费,或者索取歧视性许可费,导致标准难以实施。”<sup>⑥</sup>美国第 7 巡回法院波斯纳法官也说过,“FRAND 承诺的目的是将必要专利许可费限制在专利本身的价值范围,这个价值有别于专利成为标准必要专利后产生的额外价值,即劫持了的价值。”<sup>⑦</sup>

以上分析说明,FRAND 承诺虽然可被视为标准化组织与标准必要专利权人之间的协议,但其本质是在约束必要专利权人,即随着它们在其必要专利许可市场占支配地

<sup>④</sup> The U. S. Department of Justice & the Federal Trade Commission, *supra* note ①, at 36.

<sup>⑤</sup> See ETSI Intellectual Property Rights Policy, § 6.1, at [http://www.etsi.org/WebSite/document/Legal/ETSI\\_IPR-Policy.pdf](http://www.etsi.org/WebSite/document/Legal/ETSI_IPR-Policy.pdf).

<sup>⑥</sup> Alexander Italianer, Innovation and competition, Sep. 21, 2012, at 6, [http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2012\\_05\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2012_05_en.pdf).

<sup>⑦</sup> Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901, 913 (N. D. Ill. 2012), appeal pending, Nos. 2012-1548, 2012-1549 (Fed. Cir.).

位,它们有可能滥用其市场势力,要挟、劫持潜在被许可人,从而成为市场竞争被关注的对象。这个逻辑与反垄断法规制占市场支配地位的企业一样,即当一个企业仅在有限程度受到竞争的制约或在完全不受竞争制约的情况下,它有可能实施有效竞争市场条件下不可能实施的行为。<sup>⑭</sup>也就是说,在竞争缺失的市场条件下,市场上需要一种对占市场支配地位企业进行监督的机制,目的是禁止它们滥用其市场支配地位。对标准化组织来说,它要求必要专利权人作出 FRAND 承诺,这一方面是出于社会责任,另一方面也是权衡标准化组织内部各种成员利益的结果。鉴于任何必要专利权人一般都不可能拥有一个标准的全部专利,标准化组织的成员既可能是必要专利的许可人,同时也可能是必要专利的被许可人,加上需要不断地接受新的成员,这种情况下,标准化组织的知识产权政策势必同时反映许可人和被许可人两个方面的利益。即一方面,FRAND 承诺应保证必要专利权人就其专利技术得到公平合理的许可费,目的是维护他们创新和积极参与技术标准化的动力;<sup>⑮</sup>另一方面,FRAND 承诺要求必要专利权人履行以公平、合理和无歧视条件实施许可的义务,目的是阻止他们实施专利劫持,即向被许可人索取过高的专利许可费。这也即是说,必要专利权人虽然原则上与一般专利权人一样,可以自由参与经济交往,可以自由订立合同,但是如果他们凭借其必要专利滥用市场势力,这些滥用行为得被予以制止。

由此看出,标准必要专利权人作出的 FRAND 承诺虽然对其构成一种约束,但这种约束不是决定性的。因为不管是否作出 FRAND 承诺,他们的市场交易行为都会受到反垄断法的约束。道理很简单:私法自由的前提条件是市场上有竞争。专利权人的拒绝交易或者索取过高许可费的行为在竞争性市场条件下是合法的,但在垄断或者存在市场势力的条件下却失去其合法性。也就是说,只要是标准必要专利权人存在着专利劫持,他们就可能被诉诸法院或者反垄断行政执法机关。在华为诉 IDC 一案,法院通过比较 IDC 授权不同企业的专利许可费,认定它对华为公司实施了价格歧视行为,违反《反垄断法》第 17 条。此外,反垄断行政执法机关还有权依据法律,通过投诉甚至主动调查这种案件,以制止必要专利权人因缺少市场竞争而产生的滥用行为,例如国家发展和改革委员会处理的美国高通公司案。

### (三) FRAND 许可费与合同法

如果标准必要专利权人存在过高定价、拒绝许可、歧视性定价、搭售以及附加其他不合理的交易条件时,这些行为可被视为违反 FRAND 承诺。这种情况下,可能有人认为,既然 IDC 向标准化组织作出了 FRAND 承诺,既然 IDC 对华为负有以 FRAND 条件许可其必要专利的义务,法院应依据合同法来解决华为与 IDC 之间的争议。这种观点值得商榷。

<sup>⑭</sup> 比较《反垄断法》第 17 条。

<sup>⑮</sup> Rajendra K. Bera, Standard-Essential Patents (SEPs) and 'fair, reasonable and non-discriminatory' (FRAND) licensing, at [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2557390](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2557390) (Last visited on August 3, 2015).

不可否认,国际上的确有依据合同法判定 FRAND 许可费的案件,如美国西雅图华盛顿地区法院 2013 年 4 月判决的微软诉摩托罗拉案。<sup>⑤</sup> 该案起因是摩托罗拉认为微软公司侵犯了它在 H. 264(视频压缩)和 802. 11( WiFi) 两个技术标准的必要专利,要求微软按其产品 Windows 和 Xbox 市场销售额的 2. 25% 交付必要专利许可费。微软公司认为,摩托罗拉向标准化组织作过 RAND 承诺,即按照合理和无歧视的条件向第三方实施许可,遂于 2010 年 11 月向法院起诉,指控摩托罗拉违反 RAND 承诺,并提出自己是这个承诺的受益方。James L. Robart 法官主审这个案件。

Robart 法官参考了上世纪 70 年代 Georgia-Pacific 公司一案的经验<sup>⑥</sup>,假定被许可人和专利权人曾就专利许可费进行过双边谈判,谈判中就合理许可费的计算考虑过一系列因素,这些因素也被称为 Georgia-Pacific 因素。<sup>⑦</sup> 考虑到微软诉摩托罗拉不是涉及一般专利的许可费,而是涉及标准必要专利的 RAND 许可费,Robart 法官在本案审理中对传统的 Georgia-Pacific 因素做了很大改动,他尤其是考虑到以下方面的问题:

第一,技术标准化具有社会公共利益属性。鉴于技术标准化有利于扩大生产,推动价格竞争,造福整体经济,标准化组织应当积极推广技术标准,RAND 承诺就是一种推广的措施。<sup>⑧</sup> 这即是说,既然社会公共利益要求必要专利以 RAND 条件实施许可,这种许可便不能像一般专利那样仅是两个私人企业关起门来进行的谈判,而是应当从公共利益的角度实施许可。

第二,标准必要专利许可可能产生专利劫持和专利费叠加。鉴于计算机、智能手机等技术产品往往采用了很多技术标准,一个技术标准往往纳入很多必要专利,专利许可费叠加是一个重要的问题。即在一个标准的多个必要专利权人出于利润最大化的目的,都向标准实施人索取过高专利许可费的情况下,专利许可费的叠加必然导致标准实

<sup>⑤</sup> *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-4823JLR, 2013 WL 2111217( W. D. Wash. Apr. 25, 2013) .

<sup>⑥</sup> *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1120 ( S. D. N. Y. 1970) , modified and aff' d , 446 F. 2d 295 ( 2d Cir. 1971) .

<sup>⑦</sup> 为了确定专利侵权的合理赔偿,审理 Georgia-Pacific 一案的法院提出了“假若当事人之间事先有谈判”,他们可能会考虑以下 15 个因素:( 1) 专利权人就涉案专利收取过的许可费;( 2) 被许可人使用类似专利所支付的许可费;( 3) 许可的性质和范围,如是否为排他性许可,或者是否存在地域限制;( 4) 专利许可是否设置了特殊条件以维护专利的垄断性;( 5) 专利权人与被许可人之间的商业关系,例如是否为同一地区同一行业的竞争者,或是否同为发明人或技术推广人;( 6) 专利对专利权人促销其他产品的作用,例如是否有助于促销其非专利产品以及这种衍生销售或传导销售的程度;( 7) 专利有效期及许可期限;( 8) 专利产品的赢利性以及市场上受欢迎的程度;( 9) 与旧款模式或设备相比,专利产品的适用性和优点;( 10) 专利发明的性能、专利的商业价值以及专利对用户的好处;( 11) 侵权人使用专利的情况及其非法获取专利价值的证据;( 12) 专利在特定交易或类似交易中可获得的利润或价格;( 13) 专利发明可实现的利润,但它应有别于来自非专利因素的利润如生产过程、商业风险以及侵权人所增加的重要性能或重要改进等;( 14) 专家意见;( 15) 专利权人和被许可人自愿地达成了合理的协议,包括侵权发生时他们可一致同意的许可费。See David Foster, *Here are the 15 Georgia-Pacific factors considered for patent infringement*, <http://www.ipvalue-site.com/index.php/2010/09/15/here-are-the-15-georgia-pacific-factors-considered-for-patent-infringement/> ( Last visited on August 3, 2015) .

<sup>⑧</sup> *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 2013 U. S. Dist. LEXIS 60233, No. C10-41823 ( W. D. Wash. Apr. 25, 2013) , para. 13.

施人不堪重负,结果就是技术产品不能推向市场。考虑到 35 家美国企业在 H. 264 标准拥有 2500 个必要专利,其他 19 家企业还拥有这个标准数目未知的专利,而 802. 11 则是一个由一千多家企业共同开发的技术标准,Robart 法官指出,“至少 92 家企业在 Xbox 游戏机的 802. 11 标准拥有必要专利。如果这些企业都像摩托罗拉那样,要求它们的专利许可费占整机价格的 1. 15-1. 73 % ,那么仅仅 802. 11 标准必要专利的许可费就会超过整机的价格。这样的许可费不合理,违背权利人所作的 RAND 承诺。”<sup>54</sup>

第三,为避免产生专利劫持和专利费叠加,Robart 法官以可比较的专利池作为计算 802. 11 和 H. 264 两个标准的必要专利许可费的参数。计算 802. 11 标准必要专利费时,他考虑到芯片生产商 Marvell 公司向 802. 11 标准必要专利权人 ARM 支付的许可费是其芯片价格的 1% ,微软为生产 Xbox 向 Marvell 购买一个芯片的价格是 3 美元,因此,Marvell 支付 802. 11 标准的必要专利许可费是一个芯片 3 美分。<sup>55</sup> 此外他还考虑到 Via 802. 11 专利池以及咨询公司 InteCap 的研究数据,考虑到摩托罗拉的标准必要专利的数量以及这些专利对标准的重要性等各种因素,最后确定摩托罗拉在 802. 11 标准的必要专利许可费的合理范围是每件产品 0. 8-19. 5 美分;就微软公司生产的 Xbox 来说,合理许可费应为每件产品 3. 471 美分。Robart 法官还采用同样的方法,把摩托罗拉在 H. 264 标准的必要专利许可费的合理范围确定为每件产品 0. 555-16. 389 美分;就微软生产的 Xbox 来说,合理费用是每件产品 0. 555 美分。<sup>56</sup> 通过这样的计算,Robart 法官大幅度降低了摩托罗拉向微软公司索取的 RAND 许可费。以年度计算,微软公司每年应向摩托罗拉支付的必要专利许可费为 180 万美元,这个数字不足判决前摩托罗拉向微软公司索取 40 亿美元的 1/2000。<sup>57</sup>

微软诉摩托罗拉案的判决书长达 207 页,它是美国历史上首次由法院判定标准必要专利 RAND 许可费的案例,因此被视为具有里程碑的意义。<sup>58</sup> Robart 法官指出,法院确定 RAND 许可费和收取范围是为了确定摩托罗拉是否履行其向标准化组织所作的 RAND 承诺,因此是一个合同法案件。<sup>59</sup> 然而,尽管法院把微软诉摩托罗拉视为一个合同法案件,但是法院计算 RAND 许可费所使用的方法与分析反垄断案件的竞争损害是一样的。例如,法院考虑到标准必要专利的社会公共利益,考虑到必要专利权人因排除竞争而产生的专利劫持和专利费叠加,特别是考虑到摩托罗拉存在着专利劫持,从而通过比较专利池的方法计算了它应收取的 RAND 许可费。还有一个问题是,在微软公司

<sup>54</sup> 参见前引<sup>53</sup>, para. 72, 92, 112, 456.

<sup>55</sup> 参见前引<sup>53</sup>, para. 93.

<sup>56</sup> Dennis Crouch, SO THAT'S WHAT "RAND" MEANS?: A Brief Report on the Findings of Fact and Conclusions of Law in Microsoft v. Motorola, at <http://patentlyo.com/patent/2013/04/so-thats-what-rand-means-a-brief-report-on-the-findings-of-fact-and-conclusions-of-law-in-microsoft-v-motorola.html> (Last visited on June 4, 2015).

<sup>57</sup> 参见前引<sup>56</sup>.

<sup>58</sup> Aaron Vehling, Motorola Urges 9th Circ. To Overturn Landmark RAND Ruling, at <http://www.law360.com/articles/607864/motorola-urges-9th-circ-to-overturn-landmark-rand-ruling> (Last visited on October 26, 2015).

<sup>59</sup> Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., supra note <sup>53</sup>, para. 3.

使用了专利但从未向权利人支付许可费的情况下,法院仍然把摩托罗拉收取过高的许可费视为违反 RAND 合同的主要问题,这显然不是出于一般的合同关系。<sup>⑩</sup>因此有学者明确指出,即便违反 RAND 承诺的行为不能构成对标准化组织的不诚实,它也应直接被视为垄断行为。<sup>⑪</sup>

另一方面,如果把确定必要专利的 FRAND 或 RAND 许可费视为合同案件,这在理论上存在很多令人困惑之处:第一,尽管标准化组织要求必要专利权人承诺以 FRAND 条件许可其必要专利,但是这种协议没有规定,当必要专利权人不履行其 FRAND 承诺时,标准化组织应当采取的法律措施。第二,尽管标准化组织要求必要专利权人按照 FRAND 条件实施许可,但是协议中没有明确何谓 FRAND 许可。事实上,标准化组织不可能就具体的标准必要专利确定公平合理的许可费,因为它不可能对技术产品包含的几百个标准和每个标准包含的几千项专利进行质量评估,更不可能在成千成万个必要专利之间合理地分配许可费。这即是说,即便必要专利权人向标准化组织做出 FRAND 承诺,这个承诺也是理论上的,缺乏可操作性。第三,就必要专利权人和潜在被许可人之间的关系看,尽管前者向标准化组织作出的 FRAND 承诺应惠及后者,但从大陆法系的观点看,如果它们没有通过谈判达成专利许可费的协议,双方就不存在一个关于许可费的合同。<sup>⑫</sup>例如,在德国法院审理的摩托罗拉诉微软公司案,法院并不认为争议双方就摩托罗拉的标准必要专利许可费存在着协议。<sup>⑬</sup>在德国法院审理的华为诉中兴案,该法院以及对该案作出临时判决的欧洲法院一致认为,争议双方没有就 FRAND 许可费达成任何协议。<sup>⑭</sup>其实,就美国法院审理的微软诉摩托罗拉一案来说,摩托罗拉作为被告也不认为该案是一个合同法案件,因为它与微软从未就专利许可费达成协议。因为不满 Robart 法官作出有利于微软公司的判决,摩托罗拉甚至把这个案件作为专利纠纷向联邦巡回法院提出过上诉。<sup>⑮</sup>

需要指出的是,确定 FRAND 许可费尽管不应被视为合同案件,但这并不意味着它与民法没有关系。恰恰相反,民事活动应遵循的“公平交易”和“诚实信用”等基本原则同样适用于标准必要专利的许可交易以及反垄断领域的其他案件。例如,我国《反垄断法》第 17 条明确禁止的各种滥用行为无不以“不公平”或者“没有正当理由”进行了描

<sup>⑩</sup> William H. Page, *Judging Monopolistic Pricing: F/RAND and Antitrust Injury*, 22 *Tex. Intell. Prop. L.J.* 181 (2014), at 125-131, <http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/588> (Last visited on August 3, 2015)

<sup>⑪</sup> Joseph Kattan, *FRAND Wars and Section 2*, 27 *ANTITRUST*, Summer 2013, at 30, 32.

<sup>⑫</sup> 如我国《民法通则》第 85 条规定,“合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。”

<sup>⑬</sup> 该案的背景是摩托罗拉不满美国法院作出对微软公司有利的判决,因此到德国法院提出向微软公司发布禁令的请求。See Wikipedia, *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.* at [https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft\\_Corp.\\_v.\\_Motorola\\_Inc](https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corp._v._Motorola_Inc) (Last visited on October 26, 2015).

<sup>⑭</sup> See *JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber)*, *supra* note ⑫, para. 54.

<sup>⑮</sup> 因为美国联邦巡回法院仍然认为这是一个合同法的案件,摩托罗拉便向联邦第 9 巡回法院提出上诉,请求推翻初审法院的判决。See Aaron Vehling, *supra* note ⑩.

述。其实,反垄断法就是一部公平交易法<sup>⑥⑥</sup>,很多执行反垄断法的行政机构被称为“公平交易委员会”。<sup>⑥⑦</sup>这说明,反垄断法和民法的关系非常密切,因为作为法律制度,它们都是在倡导和推动公平与正义。然而,违反 RAND 承诺被视为违反反垄断法,这要比视为违反合同法或者违反民法更恰当、更直接,因为作出这种承诺的必要专利权人毕竟在相关技术市场没有竞争对手。正是因为相关市场上消灭了竞争,必要专利权人的专利劫持无论在理论上还是实际做法,与一般垄断者的剥削行为或排他行为无异。这种情况下,即便必要专利权人向标准化组织作出了 FRAND 承诺,但是如果这样的协议不足以保护反垄断法所保护的社会公共利益时,这种案件应当适用反垄断法。<sup>⑥⑧</sup>

### 三、标准必要专利权人的禁令请求权

在华为诉 IDC 一案中,法院除认定 IDC 作为 3G 标准必要专利权人收取过高的许可费是滥用市场支配地位,还指出它与华为公司的许可费谈判中,突然在美国国际贸易委员会和特拉华州联邦地方法院对华为公司提出了禁令之诉,要求对华为启动 337 调查并发布全面禁止进口令、暂停及停止销售令。法院认为,华为公司在与 IDC 的谈判中一直处于善意状态,IDC 的禁令之诉是逼迫华为接受其不合理的许可条件,明显违背其所作的 FRAND 承诺,性质上是滥用市场支配地位,受反垄断法的约束。<sup>⑥⑨</sup>鉴于中国反垄断法没有规定,占市场支配地位的企业提起不合理的禁令之诉是滥用市场支配地位,这个判决是对中国反垄断法的重大发展。

#### (一) 必要专利权人禁令请求的限制

根据传统民法,财产权包括知识产权如果受到不法侵害,权利人有权到法院请求停止侵害或者要求损害赔偿。正是由于权利人有权请求停止侵害,各种财产权保护的客体才具有排他性。

然而,由于知识产权是无形财产,这个领域“停止侵害”的请求权不会像一般财产权那样限于一个有限的范围,这种情况下,如果法律上不对知识产权所有权人“停止侵害”的权利设立限制,知识产权保护的范围就可能不合理地被扩大,投机者就有可能利用其知识产权谋取不正当的经济利益,或者不合理地排除和限制竞争,遏制创新。这特别表现在一些与技术标准化密切相关的产业,如无线通信、半导体以及软件业,因为这些行业容易产生专利劫持,即必要专利权一方面为了使自己的技术被纳入标准而向标准化组织承诺以 FRAND 条件许可其必要专利,另一方面在其专利技术成为标准必要专利后却拒绝向其他企业实施许可,或者向被许可人索取过高的许可费,甚至出现故意通过

<sup>⑥⑥</sup> 如我国台湾地区的“公平交易法”。

<sup>⑥⑦</sup> 如日本和韩国的公平交易委员会。

<sup>⑥⑧</sup> See William H. Page, supra note ⑥⑩, at 133.

<sup>⑥⑨</sup> 参见前引⑫,第 50 页。

法律诉讼以获取高额许可费的“专利流氓”<sup>⑦</sup>。这种情况下,如果法律上一味坚持先获得许可然后实施专利的传统模式,即把禁令请求权或停止侵权的请求权视为标准必要专利权人的绝对权利,投机的专利权人为牟取不合理的高额许可费,就会请求法院对善意的潜在被许可人发布禁令或者请求损害赔偿,禁令请求权就会成为必要专利权人强迫潜在被许可人接受其不合理许可费的方式和手段。另一方面,这种情况下的潜在被许可人一般也会认为,与耗费巨大财力的侵权诉讼相比,支付不合理的高价许可费是一个经济上划得来的方法,而禁令请求或者停止侵权请求就会成为一个扭曲许可谈判的手段,其结果就是必要专利权人不合理地抬高了专利许可费。欧盟委员会在涉及三星公司标准必要专利的决定中指出,必要专利权人寻求禁令的行为会导致两种后果,一是在技术标准化产业排除竞争对手,二是迫使被许可人接受不利的即没有禁令时不可能同意的苛刻条件。<sup>⑧</sup>

由于必要专利权人的侵权之诉或者禁令之诉可能出于“专利劫持”的动机,违背FRAND承诺,背离技术标准化的初衷,最终损害消费者的利益和社会公共利益,有些反垄断执法机构和法院已经认识到有必要限制必要专利权人的侵权之诉或禁令之诉。例如,美国司法部和专利商标局2013年1月共同发布的《基于FRAND承诺救济标准必要专利的政策声明》指出,“美国国际贸易委员会对作出FRAND承诺的标准必要专利权人的排他性救济可能引发专利劫持,产生竞争损害,这样的救济与法定的公共利益标准不协调。”<sup>⑨</sup>2013年6月4日,美国国际贸易委员会向苹果公司发布了禁令,禁止其某些产品向美国进口,理由是它侵犯了三星公司的标准必要专利。然而,这个禁令在2013年8月3日遭致美国贸易代表的否决。否决书指出,“美国国际贸易委员会凡处理涉及标准必要专利的案件应当认真考虑社会公共利益,发布的禁令不得扭曲竞争,不得损害消费者的利益。”<sup>⑩</sup>这是美国贸易代表1987年以来首次发布的否决书,这个否决书对涉及标准必要专利的禁令之诉有重大的国际影响。

## (二) 禁令之诉和禁令抗辩的前提条件

在华为诉IDC案,法院认定IDC在美国法院和美国国际贸易委员会寻求禁令是滥用市场支配地位时,强调了华为公司与IDC谈判的诚意和善意,即华为公司期待IDC能够按其FRAND承诺提出公平、合理和无歧视的许可条件。这说明,法院并不认为必要专利权人没有权利寻求禁令救济。

其实,标准必要专利因为具有私权的性质,其权利人与一般专利权人一样,在很多

<sup>⑦</sup> 孙远钊《专利诉讼“蟑螂”为患?—美国应对“专利蟑螂”的研究分析与动向》,载《法治研究》2014年第1期。

<sup>⑧</sup> EU Commission, Case At. 39939, Supra note ⑬, para. 62.

<sup>⑨</sup> U. S. Department of Justice and US Patent & Trademark Office, *Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments* (January 8, 2013), at 6-7, <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/290994.pdf>.

<sup>⑩</sup> Jay Jurata, T. Vann Pearce Jr. & Matthew Poppe et al., *White House Reins in ITC on Standard-Essential Patents*, at <http://www.jdsupra.com/legalnews/white-house-reins-in-itc-on-standard-ess-06171/> (Last visited on August 3, 2015).

情况下可以寻求法律救济。例如,当被许可人处于破产境地,无力支付其应当支付的许可费;或者被许可人不受法院管辖,以致金钱救济不能得到执行;或者被许可人不能就其使用的专利提供公平合理的补偿,或者根本不愿意补偿,等等。<sup>⑦④</sup>这说明,如果必要专利权人没有禁令请求权或者停止侵权的请求权,被许可人或者潜在被许可人也会基于投机的心理,损害必要专利权人的正当权益。例如,使用了专利却拒绝支付许可费,或者想方设法拖延与专利权人的许可费谈判,这些情况被称为“反向专利劫持”<sup>⑦⑤</sup>。毫无疑问,反向专利劫持不仅导致必要权利人就其创新和发明不能得到合理的回报,而且还会扼杀他们参与技术标准化活动的积极性,这对产业发展和消费者的社会福利是一种长期的和严重的损害。由此便产生了一个问题,即必要专利权人在什么条件下可以到法院请求禁令或者停止侵权?另一方面,对必要专利权人的禁令请求提出抗辩的潜在被许可人应当处于什么样的“善意”状态?

德国联邦最高法院在其2009年发布的橘皮书标准案的判决中对潜在被许可人的禁令抗辩提出了两个条件:一是他已经向必要专利权人按照合理且商业和法律上均可接受的条件提出一个无条件和不可撤销的要约,且自己同意接受这个协议的约束;二是他向必要专利权人支付或者通过托管账号保证支付依合同应当支付的许可费。<sup>⑦⑥</sup>这个判决在德国法学界引发了巨大的争议,特别是对潜在被许可人事先支付预期许可费的义务有不同的看法。赞成者认为,这有助于平衡专利许可双方的利益,避免出现未经权利人同意而使用必要专利的侵权行为。<sup>⑦⑦</sup>反对者则认为,法院没有考虑该案的核心问题是标准必要专利,即在获得必要专利的使用权是潜在被许可人进入市场必不可少的条件下,法院要求潜在被许可人作出权利人可接受的无条件要约,作出支付许可费的保证,其结果就是潜在被许可人易处于被劫持的地位。<sup>⑦⑧</sup>欧洲法院总法律顾问Wathelet曾就该案的判决发表过意见。他说,如果将橘皮书标准案的判决简单适用于标准必要专利,这显然存在着对必要专利权人的过度保护;然而,橘皮书标准是一个行业的事实标准,权利人没有向标准化组织作过FRAND承诺,这种情况下,只要权利人索取的许可费不是明显过高,他向法院请求禁令的行为不应被视为滥用权利。<sup>⑦⑨</sup>

德国联邦最高法院关于橘皮书标准案的判决在国际上难以得到广泛的认可,因为欧美反垄断执法机构的主流观点是,只要标准必要专利权人承诺以FRAND条件许可其

<sup>⑦④</sup> EU Commission, Case At. 39939, *supra* note ⑬, para. 67.

<sup>⑦⑤</sup> See the Note by the United States, *supra* note ⑮.

<sup>⑦⑥</sup> *Orange Book Standard*, Decision of the Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof), May 6, 2009, Case No. KZR 39/06, para. 29-b; IIC 3/2010, at 369-375.

<sup>⑦⑦</sup> Philip Maume, *Compulsory Licensing in Germany*, at <http://ssrn.com/abstract=2504513>, at 13.

<sup>⑦⑧</sup> Hanns Ullrich, *Patents and Standard – A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard*, IIC 3/2010, at 337-351.

<sup>⑦⑨</sup> OPINION OF ADVOCATE GENERAL, WATHELET, delivered on 20 November 2014, Case C 170/13, *Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*, para. 48-51, at <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=159827&doclang=EN> (Last visited on August 3, 2015).

专利,即在他依照 FRAND 承诺可以得到充分补偿的情况下,他的禁令之诉是不恰当的。<sup>⑩</sup>如欧盟委员会在三星公司标准必要专利的决定中指出,作为行使知识产权的一部分,标准必要专利权人尽管有权寻求禁令,即禁令请求并不必然构成滥用市场支配地位,但在例外且缺乏客观公正性的情况下,寻求禁令的行为会构成滥用市场支配地位。<sup>⑪</sup>这个决定指出了两个例外情况:一是欧洲经济区的无线通信业广泛采用了 UMTS 技术标准,这个行业由此便存在着被锁定的风险,即标准必要专利权人可能会拒绝许可或就其必要专利索取过高的许可费;二是必要专利权人向标准化组织 ETSI 做出了依 FRAND 条件许可其 UMTS 标准必要专利的承诺,即专利权人已经认识到,他是通过必要专利的许可来获取报酬,而不是通过将必要专利作为排除他人的手段而获取报酬。<sup>⑫</sup>这说明,如果一个技术标准的使用范围十分广泛,例如成为行业标准的情况下,只要必要专利权人承诺以 FRAND 条件实施许可,而且潜在被许可人同意接受权利人的 FRAND 许可条件,或者没有明确表示不接受 FRAND 许可条件,必要专利权人的禁令之诉就不具有公正性。欧盟委员会在这个决定中还指出,“如果潜在被许可人不是不愿意按照 FRAND 条件订立许可协议,仅仅拥有知识产权不能说明专利权人寻求禁令的正当性。”<sup>⑬</sup>欧盟法院总法律顾问 Wathelet 就欧盟委员会的上述观点也发表了意见。他说,“侵权人如果仅以含糊和没有约束力的方式表明其愿意接受 FRAND 许可条件,这无论如何都不足以限制标准必要专利权人提起禁令之诉的权利。”<sup>⑭</sup>

最近,欧盟法院通过一个临时判决,对标准必要专利权人提起禁令请求的前提条件和潜在被许可人对禁令请求提起抗辩的前提条件分别提出了一个清晰和明确的意见。<sup>⑮</sup>欧盟法院在这些问题上的观点与总法律顾问 Wathelet 的观点是一致的,即明显是在德国法院关于橘皮书标准的判决和欧盟委员会关于三星公司的决定之间寻找一条中间道路。<sup>⑯</sup>与橘皮书标准案判决的重大不同之处是,欧盟法院提出了必要专利权人提起禁令请求之前应具备的两个条件:一是须以书面方式告知被告的侵权问题,且说明侵权方式;二是被告表明以 FRAND 条件订立许可协议的意愿后,他得向被告发出要约,说明许可条件,特别是其索要的许可费和许可费的计算方式。<sup>⑰</sup>欧盟法院对必要专利权人禁令之诉的限制是合理的:第一,鉴于一个技术标准可能会纳入许许多多的必要专利,侵权

<sup>⑩</sup> See U. S. Department of Justice and US Patent & Trademark Office, *supra* note ⑦, at 1.

<sup>⑪</sup> EU Commission, Case At. 39939, *supra* note ⑬, para. 55, 56.

<sup>⑫</sup> 参见前引⑪, para. 56-61.

<sup>⑬</sup> 参见前引⑪, para. 66.

<sup>⑭</sup> See OPINION OF ADVOCATE GENERAL, WATHELET, *supra* note ⑨, para. 50.

<sup>⑮</sup> 欧盟法院做出临时判决的依据是欧盟运行条约(TFUE)第267条。本案中,它应德国杜塞尔多夫州法院的请求,就该法院2013年3月21日所作的关于华为诉中兴一案的判决进行了审查,目的是审查该判决是否与欧盟法相一致。欧盟法院于2015年7月16日作出了这一临时判决。See JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber), *supra* note ②.

<sup>⑯</sup> See JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber), *supra*, note ②, para. 55; also see OPINION OF ADVOCATE GENERAL, WATHELET, *supra* note ⑨, para. 52.

<sup>⑰</sup> See JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber), *supra* note ②, para. 61-63.

人并不必然了解他使用的技术是一个标准的有效和必要专利,因此,必要专利权人向所谓的侵权人说明其侵权行为就合情合理。<sup>88</sup> 第二,必要专利权人为提起禁令之诉肯定会准备被告侵权的材料,因此,他向侵权人主动出具其 FRAND 许可条件不仅不构成负担,而且考虑到他已经向标准化组织作出 FRAND 承诺,他应当依据这个承诺限制自己的许可条件。特别在已经向第三方许可的情况下,如果许可的条件没有向社会公开,只有权利人自己才掌握着他所谓侵权人的许可是否符合无歧视许可的条件。<sup>89</sup>

与欧盟委员会关于三星公司决定的重大不同之处是,欧盟法院强调被指控的侵权人提起禁令抗辩前应切实与权利人进行许可费的谈判,谈判的诚意应表现在以下两个方面:第一,他对权利人的要约应按照商业惯例以善意和不拖延的方式作出反馈;如果不接受要约,他应迅速地以书面方式提出一个依 FRAND 条件的反要约。<sup>90</sup> 第二,如果双方不能就反要约达成协议,他们应不迟延地通过独立第三方决定争议中的许可条件。在这种情况下,被指控的侵权人应按照商业惯例提供银行担保或者托管账号,以保证支付其应当支付的专利许可费。<sup>91</sup> 这即是说,被指控的侵权人如果继续使用必要专利,却不能按照商业惯例以善意方式迅速回应权利人的要约,即不以严肃的态度对待权利人的要约,例如随意采取拖延策略,这种情况下,即便必要专利权人在其专利许可市场拥有支配地位,即便他对标准化组织作出过 FRAND 承诺,他的禁令之诉以及要求被控侵权人就预期许可费提供担保的行为都是合理的,不应被视为滥用市场支配地位。<sup>92</sup>

欧盟法院的观点与美国司法部和专利商标局 2013 年 1 月共同发布的《基于 FRAND 承诺救济标准必要专利的政策声明》有很大不同,后者强调必要专利权人的禁令之诉可能扭曲竞争和损害社会公共利益<sup>93</sup>,前者则强调应在知识产权保护 and 自由竞争之间寻求平衡<sup>94</sup>,特别是强调必要专利权人作出 FRAND 承诺不等于放弃寻求禁令救济的权利。<sup>95</sup> 笔者赞成欧盟法院的观点,即不应将必要专利权人作出 FRAND 承诺视为其自动放弃寻求禁令救济的权利。必要专利权人的禁令之诉即便可能扭曲竞争和损害社会公共利益,但在实践中除了“专利劫持”,还存在“反向专利劫持”,即有些侵权人会千方百计拖延与必要专利权人的许可费谈判。因为反向专利劫持也会扭曲竞争,损害社会公共利益,反垄断执法机构和法院不应当容忍这样的行为。

前面的比较和分析说明,尽管人们关于标准必要专利的禁令救济存在不同的看法,但基本的观点是,如果必要专利权人自愿向标准化组织承诺以 FRAND 条件实施许可,且潜在被许可人客观上表明自己有意愿、有能力接受 FRAND 许可条件,专利权人寻求

<sup>88</sup> *Id.*, para. 62; See also OPINION OF ADVOCATE GENERAL, WATHELET, *supra* note 79, para. 81.

<sup>89</sup> *Id.*, para. 64; See also OPINION OF ADVOCATE GENERAL, WATHELET, *supra* note 79, para. 86.

<sup>90</sup> *Id.*, para. 65.

<sup>91</sup> *Id.*, para. 66-68; See also OPINION OF ADVOCATE GENERAL, WATHELET, *supra* note 79, para. 88-89.

<sup>92</sup> *Id.*, para. 77.

<sup>93</sup> U. S. Department of Justice and US Patent & Trademark Office, *supra* note 72, at 6-7.

<sup>94</sup> OPINION OF ADVOCATE GENERAL, WATHELET, *supra* note 79, para. 59.

<sup>95</sup> *Id.*, para. 61.

禁令的行为就是滥用市场支配地位。<sup>⑥</sup> 华为诉 IDC 的判决指出 “IDC 不履行其公平、合理和无歧视的授权许可义务, 无视华为公司在许可谈判过程中的诚意和善意, 不仅不合理调整相关报价, 反而在美国提起必要专利禁令之诉, 表面上是在行使合法诉讼手段, 实际上却意图通过诉讼手段威胁强迫华为公司接受过高的专利许可条件, 逼迫华为公司就必要专利之外因素支付相应对价, 故该行为不具有正当性, 应予否定。”<sup>⑦</sup> 这说明我国法院在必要专利权人禁令请求权的问题上遵循了国际社会的主流观点, 由此不仅认定 IDC 的禁令之诉违反诚信原则, 而且是滥用市场支配地位, 违反反垄断法。

#### 四、本案的几点启示与思考

华为诉 IDC 是我国首例涉及标准必要专利的反垄断案件。在案件审理过程中, 法院依据反垄断法, 也依据被告 IDC 对标准化组织所作的 FRAND 承诺, 此外还借鉴了欧美反垄断执法机构以及法院对类似案件进行的分析, 认定 IDC 对华为收取过高许可费的行为是滥用市场支配地位。法院审理这个案件的逻辑合情合理, 方法科学, 它彰显了法律应当维护的公平和正义, 而不是像某些人攻击的那样, 该案的审理是中国产业政策发挥了作用。<sup>⑧</sup> 这个案件的审理和判决至少带给我们以下方面的启迪和思考:

##### (一) 标准必要专利权的行使会适用反垄断法

尽管标准化组织一般要求必要专利权人以 FRAND 条件实施许可, 然而实践表明, 专利权人的“专利劫持”与标准开放性之间的冲突仍然不可避免, 例如必要专利权人可能以知识产权保护为由提起禁令之诉或者侵权之诉, 潜在被许可人或者侵权人则以反垄断为由提起禁令抗辩。在华为诉 IDC 案, 法院分析了标准必要专利的本质和特殊性, 认定 IDC 在其必要专利许可市场占支配地位, 进而判定 IDC 索取不公平的许可费和在美国提起禁令之诉是滥用市场支配地位, 这就使一个看似专利法的案件依据反垄断法进行了审理。这说明, 当知识产权法和竞争法出现冲突的时候, 特别是涉及标准必要专利的情况下, 竞争法往往可以得到优先适用的地位。因此, 标准必要专利权人应当认识到, 不当行使专利权的行为会遭致反垄断执法机关的查处或者反垄断私人诉讼, 也即是行使专利权得考虑反垄断法。

美国有些法院将必要专利权人的 FRAND 承诺视为权利人与被许可人之间的协议, 认为这样的案件适用合同法。其实, 不管必要专利权人是否做出 FRAND 承诺, 考虑到技术标准化排除了相关技术市场的竞争, 必要专利权人实施许可必须得依据反垄断法, 即以公平和无歧视的条件实施许可。当然, 笔者也不主张涉及标准必要专利的案件必

<sup>⑥</sup> EUROPEAN COMMISSION, *Antitrust: Commission finds that Motorola Mobility infringed EU competition rules by misusing standard essential patents*, PRESS RELEASE, April 29, 2014, at [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-14-489\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm) (Last visited on August 3, 2015).

<sup>⑦</sup> 前引<sup>⑥</sup>第72页。

<sup>⑧</sup> See D. Daniel Sokol & Wentong Zheng, *supra* note ⑧.

然就是反垄断案件,因为在“反向专利劫持”例如潜在被许可人无故拖延许可谈判或者不愿支付许可费的情况下,必要专利权人的救济应当适用专利法。这即是说,一个案件适用什么法律,取决于案件的本质和具体情况,而不是取决于审理案件的机构是谁。

### (二) 我国《反垄断法》第 55 条存在问题

知识产权法和竞争法本质上没有冲突,因为它们都是鼓励竞争与创新,提高经济效率,扩大社会福祉,因此二者具有互补性。然而,华为诉 IDC 案表明,它们两者之间的互补并不意味着相互之间完全没有冲突。为了明确二者之间的关系,我国《反垄断法》第 55 条规定:“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为,不适用本法;但是,经营者滥用知识产权,排除、限制竞争的行为,适用本法。”这里的问题是,经营者的“滥用”行为一定得超出知识产权保护的范围吗?华为诉 IDC 案表明,权利人依法行使知识产权的行为不能保证这种行为得到反垄断法的豁免,例如 IDC 要求华为支付高额许可费以及在华为未支付许可费而使用专利的情况下到法院请求禁令之行为,依据专利法并不违法,<sup>99</sup>但是依反垄断法则是滥用市场支配地位。这说明,《反垄断法》第 55 条第 1 句在适用中存在问题。

德国 2005 年第 7 次修订前的《反对限制竞争法》也存在类似问题,即该法第 17 条和第 18 条仅是禁止超出知识产权法保护范围的限制竞争,而知识产权保护范围内的行为则可以得到《反对限制竞争法》的豁免。然而,该法 2005 年的第 7 次修订摒弃了这些规定,修订后的整部法律没有提及知识产权这一概念。德国著名学者德雷克舍教授解释说,尽管人们不断要求竞争执法机关和法院明确界定知识产权法和竞争法之间的关系,但与这个问题的重要性和复杂性不相符的是,竞争法很少有关于知识产权的专门规定,而且即便有规定,一般只涉及两者的特性,而知识产权专有权和竞争法之间如何划界的问题则留待未来的实践。<sup>100</sup> 华为诉 IDC 再次提出了这个问题,因此,我国法学界也有必要就《反垄断法》第 55 条关于知识产权豁免的规定进行讨论。

### (三) 本案待解决的问题

华为诉 IDC 案的最大亮点是,法院以 IDC 的 FRAND 承诺为分析起点,强调 IDC 有义务以公平、合理和无歧视的条件向华为许可其必要专利,进而根据案件的具体情况,比较了 IDC 向苹果公司的许可条件,计算出 IDC 应向华为索取的 FRAND 许可费率。这个分析和判定具有创新性,而且也很合理。我们随之思考的问题是,如果 IDC 未向苹果或者三星等公司许可其必要专利,法院该将如何确定 IDC 必要专利的许可费?尽管法院考虑过很多因素,如许可费的高低应考虑实施该专利或类似专利所获的利润,以及该利润在被许可人相关产品销售利润或者销售收入中所占的比例等,但审案法官承认,这

<sup>99</sup> 我国《专利法》第 12 条:“任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。”

<sup>100</sup> [德]约瑟夫·德雷克舍《市场支配地位滥用与知识产权法》,吴玉岭译,载王晓晔主编《反垄断立法热点问题》,社会科学文献出版社 2007 年版,第 77 页。

是理想化的 FRAND 许可费,实践中很难把握。<sup>⑩</sup> 鉴于反垄断执法机关和法院确定一个标准必要专利比较准确的许可费有时难度很大,与技术标准相关的机构如标准化组织是否可以在这方面多作些努力?<sup>⑪</sup>

还有一个问题是,根据本案判决以及国外实践,尽管必要专利权人的禁令请求权或者停止侵害请求权应当受到限制,但是提起禁令抗辩的潜在被许可人或侵权人也应处于善意状态。鉴于不同国家的法院或反垄断执法机关对侵权人的“善意状态”有不同要求,如德国的橘皮书标准案提出了很高的要求<sup>⑫</sup>,欧盟委员会关于三星公司的决定则仅要求侵权人“不是不愿意按照 FRAND 条件订立许可协议”<sup>⑬</sup>。那么,“愿意按照 FRAND 条件订立许可协议”应当是一种什么样的状态?口头同意接受 FRAND 许可条件是否满足了“善意状态”?如果口头表达不足以表现“善意”,潜在被许可人还应当作出什么样的努力?考虑到高科技行业出现了越来越多的涉及标准必要专利的争议,这在实践中是一个迫切需要解决的问题。

---

**Abstract:** If patents have been widely used as standard essential patents (SEPs), the holders of the SEPs normally have to make FRAND commitments so that they will license their SEPs on fair, reasonable and non-discriminatory terms. Although the FRAND commitments are constraint to the patentee, there are more and more disputes over FRAND licensing and cases involving SEPs getting into antitrust enforcement agencies and courts due to these commitments are not workable. As demonstrated in case Huawei v. IDC, compared to normal patents, SEPs have special characters and their holders hold dominant position in patent licensing market, so it is easy for SEP owners to generate hold-up problems, for example to charge unreasonable royalty, or bring an action for a prohibitory injunction. The cases like Huawei v. IDC have brought many questions and thoughts at the crossroads of antitrust law and intellectual property law, for instance, whether the first sentence in the Article 55 of the Anti-monopoly Law is reasonable and correct.

---

(责任编辑:王莉萍)

<sup>⑩</sup> 祝建军、陈文全《标准必要专利使用费率纠纷具有可诉性》,载《人民司法》2014年第4期。

<sup>⑪</sup> Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 28, Issue 2, Fall 2013.

<sup>⑫</sup> *Orange Book Standard*, *supra* note ⑩.

<sup>⑬</sup> EU Commission, *Case At. 39939*, *supra* note ⑫, para. 66.