

ICT 领域标准必要专利的禁令救济

杨 颖

摘要：美国和欧盟虽不排除标准必要专利的禁令救济，但近年来由于过多的考虑了专利劫持问题，禁令的颁发处于长期严格限制状态，标准必要专利权人实际上很难获得禁令救济。日前，美国和欧盟均公开声明，今后将纠正之前对颁发禁令的过渡限制，以防止对创新造成不利的影响。去年 12 月，美国还发布了《关于标准必要专利救济的联合政策声明》，鼓励善意许可谈判，明确了当许可谈判失败时，则应提供适当的包括禁令救济在内的措施以保持竞争。然而相比美欧成熟的司法实践，我国有关标准必要专利的禁令救济判例相对较少，本文分析了 ICT 领域相关典型判例以及考量因素。

1 引言

根据禁令的持续期间，英美法系的禁令制度划分为临时禁令和永久禁令两种。我国与英美法系的临时禁令相对应的救济制度是停止侵权行为，包括诉前停止侵权行为和诉中停止侵权行为；我国与英美法系的永久禁令相对应的救济制度是停止侵害。然而我国的救济制度与英美法系的禁令制度的起源不同，因此实质内容及实施效果并不完全相同。相关立法主要有：(1)《专利法》第六十六条和第六十条分别规定了诉前停止侵权行为和诉中停止侵权行为，《民法典》第一百七十九条和第一千一百六十七条分别规定了承担停止侵害的民事责任和侵权责任的方式，为标准必要专利权人申请禁令救济提供了法律依据；(2)《反垄断法》第五十五条规定了遏制滥用知识产权的行为，《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）》第二十四条、第二十五条和第二十六条规定了侵权不停止的情形，为限制标准必要专利权人滥用禁令救济提供了法律依据。

2 ICT 领域标准必要专利的禁令救济在我国的实施现状

伴随技术标准的广泛应用，标准必要专利的数量日增月益，有关标准必要专利的禁令纠纷也开始成为我国司法实践的热点。标准制定方面，我国企业拥有标准必要专利的比例较小，特别是在涉及标准必要专利数量最多的信息与通信技术（ICT）领域；在标准使用方面，我国企业频频受制于掌握了大批标准必要专利的国际大型企业或专利运营公司。因此，有必要明确我国针对标准必要专利的禁令救济的司法实践。

2.1 案例一（西电捷通诉索尼案）^[1]

1) 2015 年 7 月 2 日，北京知识产权法院受理了西电捷通诉索尼多款手机产品侵权的案件。原告具体诉由是：(1)请求判定被告立即停止侵犯其无线局域网标准必要专利权；(2)请求判定许可费的三倍赔偿金，因被告拒绝就使用涉案专利问题进行实质性磋商，恶意拖延，拒绝支付相关费用，导致原告大量投入而产生的知识产权无法获得合理的回报。被告主要辩称：(1)原告已作出公平、合理及无歧视（FRAND）许可声明，实施涉案专利不构成侵权；(2)原告提出的停止侵权不应该得到支持，因在经济赔偿足以补偿原告的情况下，停止侵权不符合利益平衡原则。

2) 2017 年 3 月 22 日，北京知识产权法院作出一审判决：(1)被告索尼侵权成立，应立即停止侵权行为；(2)被告应支付原告经济损失 860 余万元及合理支出共计 47 余万元，共计 910 余万元。

3) 索尼不服一审判决,认为西电捷通已作出 FRAND 许可声明,则无权要求禁令救济,向北京市高级人民法院提起上诉。2018 年 3 月 28 日,二审法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判,本案现已审理终结。

本案争议焦点之一:西电捷通能否获得禁令救济。法院认为:原告自 2009 年即向被告提出了专利许可,并给出了清单和报价,但被告没有达成交易的意愿,应该适用禁令救济,本案被告要求原告提交权利要求对比表并非合理,明显具有拖延谈判的故意,双方当事人迟迟未能进入正式的专利许可谈判程序,原告没有过错而被告具有过错。

本案小结:本案开创了我国 ICT 领域标准必要专利颁发禁令救济的先河,为后续处理标准必要专利的纠纷提供了指引。借助本案法院首次指出了排除禁令救济的适用条件,即考虑双方在专利许可协商过程中的过错。然而法院并未给出“过错”的判断标准,特别是未说明双方均有过错时,如何衡量过错大小及平衡双方利益。

2.2 案例二(华为诉三星案)^[2]

1) 2016 年 5 月,华为同时在美国加州北区法院和中国深圳市中级人民法院对三星提起诉讼,认为三星未经许可,以制造、销售、许诺销售、进口的方式侵犯其专利权,且在许可谈判中未遵循 FRAND 原则,具有明显过错。

2) 2018 年 1 月,深圳市中级人民法院就上述两起诉讼作出一审判决,均判定三星应立即停止制造、销售、许诺销售等方式侵害华为的专利权。

本案争议焦点:标准必要专利许可协议无法达成时的归责原因。法院认为:双方在交叉许可谈判过程中,被告三星在程序方面和实体方面均存在明显过错,违反了 FRAND 原则;而原告华为没有明显过错,没有违反 FRAND 原则,最终支持了禁令救济。

本案小结:本案为我国标准必要专利的司法实践再添指引,法院再次声明了排除禁令救济的条件,并从程序方面和实体方面解释了标准必要专利许可协议无法达成时的归责原则。其中,程序方面过错的主要考量因素:是否具有恶意拖延谈判的过错;实体方面过错的主要考量因素:提出的标准必要专利许可费报价是否符合 FRAND 原则。

3 ICT 领域标准必要专利的禁令救济的考量因素

欧美就颁发标准必要专利的禁令救济的最新指导意见有:2017 年 11 月,欧盟委员会(EC)公布的《制定标准必要专利的欧盟方案》^[3],赞同欧盟法院在华为中兴案中确定的禁令颁发规则,即善意的标准实施者参与 FRAND 谈判时排除禁令救济,提出了 FRAND 谈判需基于双方的善意进行(the FRAND process requires both parties to negotiate in good faith);2019 年 12 月,美国专利和商标局(USPTO)、国家标准与技术研究院(NIST)、司法部(DOJ)联合发布的《关于标准必要专利救济的联合政策声明》^[4],援引了 eBay 案内容,肯定了应用传统的公平原则,同样支持了善意许可谈判(good-faith licensing negotiations)。

本文通过典型判例,明确了我国 ICT 领域标准必要专利的禁令救济的认定规则:西电捷通诉索尼案,法院首次指出了将双方在专利许可协商过程中的过错作为排除禁令救济的条件。华为诉三星案,法院再次从程序方面和实体方面解释了标准必要专利许可协议无法达成时的归责原则,并给出了一些考量因素。可见,我国目前的认定规则与欧美的最新指导意见保持一致,但标准必要专利权利人和标准实施者对双方的过错责任依然会产生争议,对善意的理解仍然存在分歧,建议在司法实践中原告可重点关注以下几点:

3.1 标准必要专利权人善意的考量

基于标准必要专利权人应履行的义务和是否存在过错，充分考量其善意状态：(1)标准必要专利权人负有基于诚信原则提供 FRAND 许可的义务，至少需要向标准实施者发出谈判通知，并提供符合 FRAND 原则的许可条件；(2)标准必要专利权人在起诉前必须向标准实施者发出侵权警告，明确告知其侵权内容和侵权方式；(3)如果标准实施者明确表示其具有基于 FRAND 原则获得许可的意愿，则标准必要专利权人必须向标准实施者提供明确的包括各项条款的书面许可要约，且需要说明专利许可费的计算方式；(4)在合理期限内作出实质性答复；(5)衡量标准必要专利权人在谈判过程中是否存在其它过错及相应的过错程度。若非如此，针对标准必要专利权人恶意申请禁令救济的行为应予以限制，此时给予标准必要专利权人禁令救济的权利是不合理的。

3.2 标准实施者善意的考量

基于标准实施者应履行的义务和是否存在过错，充分考量其善意状态：(1)标准实施者负有基于诚信参与 FRAND 许可磋商的义务，至少需要接收标准必要专利权人发出的谈判通知；(2)如果标准实施者不积极回复要约，同时也不提出符合 FRAND 原则的反要约，而继续使用涉嫌侵权的标准必要专利，则此时标准实施者的行为是基于非客观因素纯属策略性的、拖延性的或不真诚的；(3)在合理期限内作出实质性答复；(4)衡量标准实施者在谈判过程中是否存在其它过错及相应的过错程度。若非如此，针对标准实施者恶意侵权的行为应予以遏制，此时给予标准必要专利权人禁令救济的权利是合理的。

3.3 优先使用损害赔偿金的考量

禁令救济不是标准必要专利权人获得侵权救济的唯一模式，虽然损害赔偿金的救济模式不具有预防侵权的功能，但专利权人的损失确实可通过合理的损害赔偿金进行弥补。由于标准必要专利是实施技术标准所不可逾越的环节，如果赋予标准必要专利权人获得禁令救济的权利，则在一定范围内将无法继续推广实施该技术标准，因此极易损害相关公共利益。所以，实践中标准实施者可充分衡量标准必要专利权人的损失，尤其是，当私人利益与公共利益发生冲突时，主张用损害赔偿金取代颁发禁令救济。

4 结束语

鉴于 FRAND 承诺并没有明确的约束内容，以致在标准必要专利权人遭受侵权损害时，能否申请并获得禁令救济，难以统一认定标准。本文认为寻求禁令救济并不违背 FRAND 原则，但标准必要专利权人也不可滥用禁令救济的权利，当出现排除、限制竞争的行为时，其寻求禁令救济的行为就会受到限制。目前仍需构筑并不断完善我国标准必要专利的禁令救济的司法实践，特别是双方过错的认定标准，以便确定具体何种条件下能够给予标准必要专利权人禁令救济，避免专利劫持和反向专利劫持。

注释：

[1]参见（2015）京知民初字第 1194 号民事判决书、（2017）京民终 454 号民事判决书。

[2]参见（2016）粤 03 民初 816 号民事判决书、（2016）粤 03 民初 840 号民事判决书。

[3]参见《Setting out the EU approach to Standard Essential Patents》。

[4]参见《POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS》。

如欲了解更多资讯

请联系：

北京隆诺律师事务所 韩雪女士

邮箱：lnbj@lungtin.com