

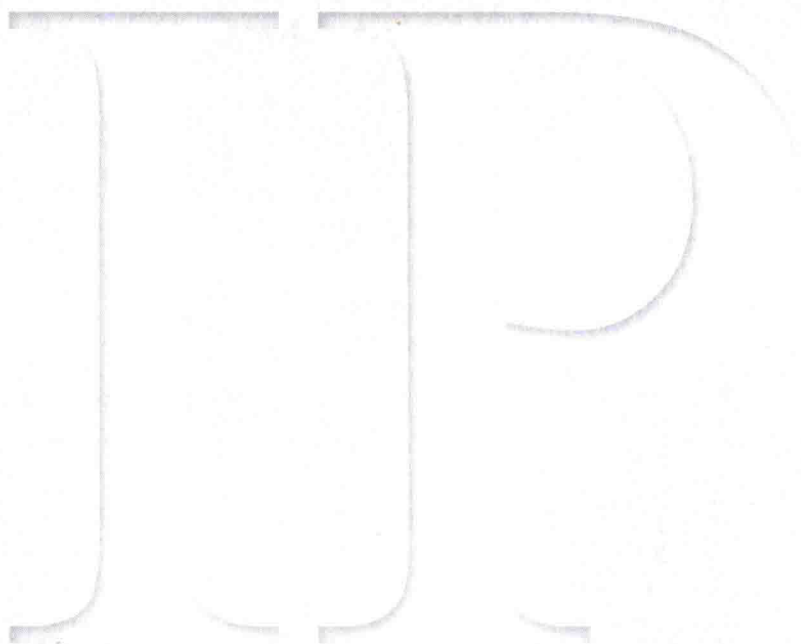


ZHUANLIFA YANJIU

# 专利法研究

2014

国家知识产权局条法司 编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



ZHUANLIFA YANJIU

# 专利法研究

2014

---

国家知识产权局条法司 编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

## 图书在版编目 (CIP) 数据

专利法研究. 2014/国家知识产权局条法司编. —北京: 知识产权出版社, 2017. 3  
ISBN 978-7-5130-4832-3

I. ①专… II. ①国… III. ①专利权法—研究—2014—年刊 IV. ①D913.04-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 064510 号

## 内容提要

本书分 4 个专题, 即专利权的保护、中国特色知识产权制度、国际知识产权动态和集成电路布图设计, 汇集 17 篇文章, 涵盖了 2014 年度专利领域的热点问题。

责任编辑: 龚 卫

责任校对: 潘凤越

装帧设计: SUN 工作室 韩建文

责任出版: 刘译文

## 专利法研究 2014

ZHUANLIFA YANJIU 2014

国家知识产权局条法司 编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号 邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8120 责编邮箱: [gongwei@cnipr.com](mailto:gongwei@cnipr.com)

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102 发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 17.5

版 次: 2017 年 3 月第 1 版

印 次: 2017 年 3 月第 1 次印刷

字 数: 300 千字

定 价: 65.00 元

ISBN 978-7-5130-4832-3

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

# 目 录

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 专利权的保护 .....                                                      | ( 1 )   |
| 标准必要专利的 FRAND 许可辨析/安佰生 .....                                      | ( 1 )   |
| 侵犯专利权之非法获利赔偿责任再审视/陈 瑜 .....                                       | ( 27 )  |
| 涉及数值范围选择发明中的等同侵权原则<br>——以“科力远公司与爱蓝天公司专利侵权纠纷案”<br>为例/刘 强 陈曙光 ..... | ( 40 )  |
| 中国特色知识产权制度 .....                                                  | ( 52 )  |
| 中国专利制度的实践特征及面临的挑战/董 涛 .....                                       | ( 52 )  |
| 经济结构、专利制度与创新<br>——论中国现阶段经济结构对专利制度运行的影响/高 伟 .....                  | ( 66 )  |
| 中国知识产权保护强度类型比较实证研究/刘 维 许春明 .....                                  | ( 89 )  |
| 中国专利保护强度的国际比较实证研究/许春明 .....                                       | ( 105 ) |
| 知识产权基本法框架体系研究/房绍坤 宋红松 李阁霞<br>毕荣建 王超政 .....                        | ( 125 ) |
| 国际知识产权动态 .....                                                    | ( 137 ) |
| 以案观法<br>——美国专利实用性审查标准研究初探/李新芝 .....                               | ( 137 ) |
| 基因专利相关问题分析<br>——从美国联邦最高法院“人类基因专利”案说起/王 瞰 .....                    | ( 151 ) |
| 澳大利亚《创新专利制度评价》述评<br>——兼论对我国实用新型专利制度的评价研究/程文婷 .....                | ( 160 ) |

---

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| 美国外观设计图片文字解释的释义、辨析与反思/李秀娟 .....                           | (176) |
| 海牙体系下美国外观设计专利程序的调整及其评议/杨 兴 .....                          | (191) |
| TPP 专利谈判中各缔约国的利益诉求和谈判策略研究<br>——以“可获得专利的主题”条款为视角/谢青轶 ..... | (217) |
| <b>集成电路布图设计</b> .....                                     | (233) |
| 集成电路布图设计知识产权<br>保护/北京东方亿思知识产权代理有限公司 .....                 | (233) |
| 集成电路布图设计保护制度热点问题研究/王 倩 .....                              | (243) |
| 集成电路布图设计登记的条件、要求和效能/李顺德 .....                             | (256) |

# 标准必要专利的 FRAND 许可辨析

安佰生<sup>①</sup>

## 摘 要

“公平、合理、无歧视”原则（FRAND）是一种标准化组织关于标准化中的知识产权问题许可谈判的合同承诺。该承诺被认为比较模糊。近年来，美国法院的判决对该承诺进行了澄清。法院的判决推动了相关问题的解决，也引发了诸多讨论。这些评论大都认同法院的判决，也有批评认为 FRAND 作为一种合同，法院应更多基于合同当事人的本意进行判决。为深入探讨标准必要专利等相关问题的解决方案，本文对相关问题、特别是 FRAND 的发展过程进行了梳理，认为应考虑将美国法院关于 FRAND 的判决理解为一种对相关法律基本原则的解释，并将这些解释通过适当形式固化。同时，本文努力从更宽泛的视角认识标准化中的知识产权问题，并从多个角度探索问题的解决方案。

## 关键词

标准化 专利 FRAND 反垄断 国际贸易

---

① 作者单位：商务部国际贸易经济合作研究院。

标准化中的知识产权问题,在十年前被视为一个由于标准、特别是通讯标准中大量必要专利(标准化中的知识产权问题)的存在<sup>①</sup>而导致的专利“阻抑”(holdup)和专利费“累加”(royalty stacking)的问题。<sup>②</sup>当时,为各界所熟知的是DVD标准专利纠纷。目前该问题被聚焦为“公平、合理、无歧视”(FRAND)原则的界定问题。<sup>③</sup>简单说,FRAND界定问题主要以专利许可费为核心,同时涉及FRAND承诺与禁令的关系等诸多问题。目前正在进行的苹果和爱立信的专利纠纷就是一个典型案例。<sup>④</sup>

爱立信和苹果公司称拥有为苹果生产手机所必需的专利,双方按照FRAND原则进行专利许可谈判,但双方对何为FRAND专利许可费率有很大差异,最终爱立信选择将苹果以专利侵权诉诸法院并申请禁令。法院将主要依据FRAND进行判决,即如果确认使用了爱立信的有效专利,那么苹果应该支付爱立信多少专利费;同时,爱立信既然已经接受了FRAND承诺,那么是否还能针对苹果的专利侵权嫌疑申请禁令?

近年来,法院关于FRAND的判决似乎朝着这样一个方向发展:标

① 据介绍,全球大约生产了10亿部手机,其中80%为GSM/UTM标准。40家公司宣称拥有5000件GSM必要专利,60家公司宣称拥有10000件UTM必要专利。Philippe Chappatte: “FRAND Commitment-the Case for Antitrust Intervention”, *European Competition Journal*, Vol. 5, No. 2, Aug. 2009, pp. 319-320. 根据有关研究报告,WCDMA和LTE标准分别含有约1000个专利族,视频标准MPEG2和MPEG4含有160个专利族共800项专利,光驱标准2200个专利族,DVB-H30个专利族。KNUT BLIND ET AL., STUDY ON THE INTERPLAY BETWEEN STANDARDS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPRS), FINAL REPORT 62 (2011), available at [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/files/standards\\_policy/ipr-workshop/ipr\\_study\\_final\\_report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/files/standards_policy/ipr-workshop/ipr_study_final_report_en.pdf). 根据ETSI披露结果,截至2013年9月19日,149772项专利被披露为6253个标准的必要专利。转引自Jorge Contrearras, “Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing”, *Antitrust Law Journal*, Vol. 79, 2013, footnote 13, pp. 49-50.

② Mark Lemley and Carl Shapiro, “Patent Holdup and Royalty Stacking”, *Texas Law Journal*, Vol. 18, 2007.

③ 尽管FRAND似乎比RAND有更多内容,但目前标准化组织等相关方对此并无明确区分和界定,一般而言二者通用。参见Jorge Contrearras, “Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing”, *Antitrust Law Journal*, Vol. 79, 2013, footnote 15, p. 50. Rudi Bekkers and Andrew Updegrove, “IPR Policies and Practices of a Representative Group of Standards-Setting Organizations Worldwide”, May 2013, at [http://sites.nationalacademies.org/PGA/step/PGA\\_058712](http://sites.nationalacademies.org/PGA/step/PGA_058712), last access 2015-05-19.

④ “爱立信、苹果专利费拉锯战”, <http://www.yicai.com/news/2015/03/4582224.html>, 最近访问2015年5月19日。

标准化中的知识产权问题持有人应基于善意 (good faith) 进行专利许可谈判, 在此之前申请禁令一般不会获得批准。关于专利费, 法院单方面明确专利费应计算应以最小可销售单元而非整机为基础。这样一来, 专利费计算能更好地与其对标准的贡献相联系, 从而符合专利费计算的分摊原则。法院最近裁定的专利费要比专利权人最初的要价低很多。因此近年来美国诸多纠纷大都作出了类似判决。<sup>①</sup>

然而, 问题并非已经尘埃落定。首先, 有的重大判决, 如西雅图地区法院就微软诉摩托罗拉案的判决仍在上诉中。另外, 对于目前的 FRAND 判决, 也有一些批评。比如, 批评者认为法院基于 FRAND 的合同承诺作出的判决, 未必是合同当事人的本意。<sup>②</sup> 2015 年 4 月, 美国国际贸易委员会 (ITC) 则对相关问题作出与其他判决差异巨大的决定。<sup>③</sup>

为深入探讨标准化中的知识产权问题的解决方案, 本文拟从 FRAND 这一合同承诺的历史出发, 探究 FRAND 作为合同承诺的含义, 并在此基础上分析法院关于 FRAND 的判决的价值。同时, 本文还将从标准化、知识产权、反垄断法等制度本身探讨标准化中的知识产权问题的解决方案。

## 一、FRAND 发展简史

标准化组织很早就意识到专利进入标准可能带来的问题。1959 年, 美国国家标准学会 (ANSI) 的前身美国标准联盟 (ASA) 通过的专利政策规定, 除非专利权人同意“合理”许可其专利, 否则不得将专利纳入标准。<sup>④</sup> 不过, 在美国, 在 1996 年 Dell 案之前, 标准化中的知识产权问

① 其中包括 *Microsoft v. Motorola* (W.D. Wash. & 9th Cir., pending)、*Realtek Semiconductor v. LSI* (N.D. Cal. 2012)、*Apple v. Motorola* (N.D. Ill., transferred, in part, from W.D. Wis., 2012) 等主要案例。近年来美国法院关于 FRAND 判决情况, 参见 Jorge Contreras, “Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing”, *Antitrust Law Journal*, Vol. 79, 2013, pp. 95-97.

② Roger G. Brooks & Damien Geradin, “Taking Contracts Seriously: The Meaning of the Voluntary Commitment to Licence Essential Patents on ‘Fair and Reasonable’ Terms”, at [http://www.cravath.com/files/Uploads/Documents/Publications/3233990\\_1.pdf](http://www.cravath.com/files/Uploads/Documents/Publications/3233990_1.pdf), accessed 2015-04-22.

③ In the matter of CERTAIN 3G MOBILE HANDSETS AND COMPONENTS THEREOF, Inv. No. 337-TA-613, REMAND, April, 27, 2015.

④ 转引自 Jorge L. Contreras, “A Brief History of FRAND”, (January 15, 2015). *Antitrust Law Journal*, Forthcoming; American University, WCL Research Paper No. 2014-18. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2374983> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2374983>.

题并没有引起各界的广泛关注。在欧洲, GSM 标准早期制定时没有太多遭到知识产权问题困扰。<sup>①</sup> 后来 GSM 标准制定中虽然出现了专利问题, 但标准制定时参与者, 如诺基亚、爱立信等大部分既是标准实施者也是专利权人。他们虽然意识到了专利问题, 但通过在实施标准中相互不就专利侵权提起诉讼问题达成“君子协定”而回避了这一问题。<sup>②</sup>

不过, 当欧盟专门成立负责通讯标准制定的欧洲通讯标准学会(ETSI), 并于 20 世纪 90 年代初制定其专利政策时, 美国一些公司专利权人开始表示明确的反对, 由此拉开了关于标准化中的知识产权问题持续至今的激烈争论。

在制定其专利政策时, ETSI 曾试图赋予 FRAND 合同实质含义。就“公平、合理”而言, 1993 年 ETSI 政策旨在加强对专利权人约束, 在其专利政策中增加了“自动许可”(automatic licensing)“默示许可”(licensing by default) 以及放弃禁令(injunction waiver) 的内容。讨论过程中, 美国一些公司反应激烈, 他们将上述内容, 甚至包括事先披露许可条件等, 以限制竞争为由向欧盟竞争机构提起申诉。IBM、摩托罗拉等甚至表示将退出 ETSI。<sup>③</sup> 随即, 美国公司诉诸美国政府, 引发美欧部长级的贸易纠纷。后来, ETSI 于 1994 年通过了经过修改的专利政策。这一政策与 ANSI、国际电信联盟(ITU) 等的专利政策基本接轨。<sup>④</sup>

此后, ETSI 多次试图修改其专利政策, 但一直未能取得实质性进展。比如, 2003 年, ETSI 成立专利特别工作组(AHG), 继续讨论 FRAND 问题。微软、摩托罗拉的代表表示反对。他们认为, FRAND 实际上是一个国际标准, 全世界各地的含义应该是一样的。AHG 其他成员

① Thomas Haug, “A Commentary on Standardization Practices: Lessons from the NMT and GSM Mobile Telephone Standards Histories”, *Telecommunications Policy*, 26 (2002) 101-107.

② Rudi Bekkers, Geet Duysters and Bart Verspagen, “Intellectual Property Rights, Strategic Technology Agreements and Market Structure”, *Research Policy*, Vol. 31, 2002.

③ Roger G. Brooks & Damien Geradin, “Taking Contracts Seriously: The Meaning of the Voluntary Commitment to Licence Essential Patents on ‘Fair and Reasonable’ Terms”, at [http://www.cravath.com/files/Uploads/Documents/Publications/3233990\\_1.pdf](http://www.cravath.com/files/Uploads/Documents/Publications/3233990_1.pdf), accessed 2015-04-22. p. 18.

④ 关于该过程的详细介绍, 可参见 E. J. Iversen, “Standardisation and Intellectual Property Rights: Conflicts between Innovation and Diffusion in New Telecommunications Systems,” in: K. Jakobs, (ed.), *Information Technology Standards and Standardization: A Global Perspective*. Idea Group Publishers, Hershey, PA, pp. 80-101, at [http://eprints.utas.edu.au/1297/1/Iversen\\_ETSI\\_2002.pdf](http://eprints.utas.edu.au/1297/1/Iversen_ETSI_2002.pdf), accessed 2015-04-02.

则认为 ESTI 应在 FRAND 框架下基于 ETSI 自身的目的, 设定具体的限制, 如禁止对完善专利的回受、禁止在不同地区适用不同的费率等。AHG 其他成员的这些建议均未获通过, AHG 最后向 ETSI 大会报告: “特别工作组未能就 FRAND 作出界定”。<sup>①</sup> 2006 年, 诺基亚等公司向 ETSI 提出在专利政策中增加“加总合理条件”(ART) 和专利收费应该与专利对标准贡献吻合的比例原则的建议, 但经过激烈争论后依然未能通过。

至于 FRAND 中的“非歧视”, 实践中由于许可条件往往作为商业秘密不对外公开, 一般而言无法检查许可是否存在歧视。有评论认为, “非歧视”就是一个“谜”(cipher), 标准化组织甚至都没有像对公平、合理那样试图做出界定。<sup>②</sup>

总之, 时至今日, 尚无标准化组织对 FRAND 给出明确的界定。<sup>③</sup>

从具体的谈判过程看, FRAND 的确曾试图明确那些今天在法院判决中被赋予 FRAND 原则的那些内容, 但被标准化组织, 或者更准确地说, 被作为标准化组织成员、合同当事人的专利权人明确拒绝了。实际上, 当时在讨论中, 摩托罗拉连非歧视许可也拒绝接受。<sup>④</sup>应该说, 由于专利权人在反对 FRAND 承诺实质化时明确表达了自己的立场, 标准化组织其他成员在知悉专利权人反对将 FRNAD 承诺实质化的情况下, 依然与专利权人就 FRAND 达成合同。那么, 关于 FRAND 的理解中有两点是比较明确的: 一是标准化组织内部就 FRAND 达成了合同; 二是达成合同时, 各方知悉 FRAND 并无实质性内容。

如果我们尚不能确认 FRAND 作为一个合同承诺并无实质内容的话, 那么不妨参照标准化组织专利政策中关于专利信息披露要求的处理方式来进行进一步考察 FRAND 的实质性内容。

① Roger G. Brooks & Damien Geradin, “Taking Contracts Seriously: The Meaning of the Voluntary Commitment to Licence Essential Patents on ‘Fair and Reasonable’ Terms”, at [http://www.cravath.com/files/Uploads/Documents/Publications/3233990\\_1.pdf](http://www.cravath.com/files/Uploads/Documents/Publications/3233990_1.pdf), accessed 2015-04-22.

② Roger G. Brooks & Damien Geradin, “Taking Contracts Seriously: The Meaning of the Voluntary Commitment to Licence Essential Patents on ‘Fair and Reasonable’ Terms”, at [http://www.cravath.com/files/Uploads/Documents/Publications/3233990\\_1.pdf](http://www.cravath.com/files/Uploads/Documents/Publications/3233990_1.pdf), accessed 2015-04-22. p. 19.

③ Jorge L. Contreras and David L. Newman, “Developing a Framework for Arbitrating Standards-Essential Patent Disputes”, *Journal of Dispute Resolution*, Vol. 1, 2014, p. 25.

④ Rudi Bekkers, Geet Duysters and Bart Verspagen, “Intellectual Property Rights, Strategic Technology Agreements and Market Structure”, *Research Policy*, Vol. 31, 2002, p. 1147.

关于向标准化组织披露专利信息的要求问题,标准化组织成员经过讨论,普遍知悉以下情况:

① 披露作为一种义务构成一种合同承诺。

② 有大公司多次表示,真正的披露义务将迫使很多公司、特别是大公司对本公司的专利进行检索,以确定本公司(包括关联公司)拥有的专利是否应披露,但有大公司认为并表明该任务成本畸高,难以完成。

③ 现有披露既不完整,也不准确,但标准化组织不对披露的完整和准确性负责。各方也知道无人对此负责。

④ 标准化中的知识产权问题虽然在理论上被界定为从技术上和/或商业上讲,为标准实施所必需,但实践中到底是否真的为标准实施所必需则没有人进行分析、评价,也无人对此负责。

即便以上问题为标准化组织熟知,标准化组织仍普遍将披露义务作为一种承诺写入其专利政策。那么,成员到底对标准化组织有无披露义务呢?

在 2003 年 Rambus 案中,联邦巡回上诉法院(CAFC)法官首先认为,标准化组织 JEDEC 的专利政策本身并未对成员施加披露义务,<sup>①</sup> 因为 JEDEC:“政策声明的语言实际上没有对成员施加任何义务。尽管政策语言建议 JEDEC 作为一个整体避免‘需要使用’专利的标准,且 JEDEC 的手册要求主席提醒成员告知标准制定会议与委员会工作相关的任何专利或专利申请,本院没有发现任何语言——无论在成员的申请材料中,还是在手册节选中,表明要求成员披露信息。甚至没有成员曾在法律上同意披露信息的迹象。”基于此,法官曾指出,JEDEC 的政策只是要求标准起草委员会或工作组“避免”专利。但法院最后还是认定,根据标准化组织成员的证词,法院认为 JEDEC 专利政策本身对成员施加了披露义务:“由于 JEDEC 成员认为附件 E 是一种披露义务,本院亦认为这一声明构成披露义务”。<sup>②</sup>

本文不对法院的上述判决涉及的法律做评论,而是以此案说明标准

<sup>①</sup> JEDEC 手册第 9.3.1 部分“委员会关于知识产权的责任”:“任何 JEDEC 委员会、分委员会或工作组主席必须提请所有在场的人注意到 EIA 法律指南含有的要求,并提请所有参与者注意到告知会议任何他们可能有的、可能涉及他们正在开展的工作的任何专利或申请中的专利的信息这一义务。”

<sup>②</sup> Rambus Inc. v. Infineon Technologies AG, Nos. 01-1449, -1583, -1604, -1641, 02-1174, -1192. Federal Circuit. Jan. 29, 2003 (Fed. Cir., Jan. 29, 2003).

化组织的披露政策的模糊性。实际上,该案中的标准化组织 JEDEC 对披露义务的规定已经是非常清晰的了。华盛顿特区联邦巡回上诉法院在 2008 年曾指出,在披露义务问题上,上述文字“最有利于表明 JEDEC 专利政策构成披露义务”(the most disclosure-friendly)<sup>①</sup>。可想而知,其他标准化组织的专利政策也不会太明确。<sup>②</sup>

另外,需要指出的是,2003 年 Rambus 案的判决明确指出标准化组织专利政策的模糊问题。针对这一点,律师也曾提醒标准化组织尽快完善其披露政策。但是,该判决后标准化组织仍没有实质性修改其内容模糊的专利政策。<sup>③</sup>

考虑到以上这些情况,Roger Brooks 和 Damien Geradin 认为 FRAND 作为合同具有法院判决的那些内容的说法,应该提供充分的证据才行的说法<sup>④</sup>也似乎并非没有道理。

标准化组织在内部成员存在重大分歧的情况下,通过这一模糊的合同回避矛盾,尽量在其力所能及的范围内保留寻求问题的解决方案的空间,也是难能可贵的。至于 Roger Brooks 和 Damien Geradin 关于标准化组织这一模糊合同是标准化组织本来意欲如此、FRAND 模糊本身不是一个“缺点”(shortcoming),而是一种“力量”(strength)的说法,则值得商榷。<sup>⑤</sup>

## 二、对问题的重新认识

应该说,法院的判决推进了标准化中的知识产权问题的解决,但仍有很多复杂问题悬而未决。因此,为继续深入推进对相关问题的讨论,重新梳理标准化中的知识产权问题,重新校准问题的解决方案,是一个必要的过程。

① Rambus Inc. v. FTC, No. 07-1086, (D. C. Cir. Apr. 22, 2008).

② VITA 专利政策见 <http://www.vita.com/Disclosure>, last access 2015-05-01.

③ 安佰生. 美国联邦巡回上诉法院 Rambus 案披露义务判决及其影响 [J]. 电子知识产权, 2012, 6.

④ Roger G. Brooks & Damien Geradin, “Taking Contracts Seriously: The Meaning of the Voluntary Commitment to Licence Essential Patents on ‘Fair and Reasonable’ Terms”, at [http://www.cravath.com/files/Uploads/Documents/Publications/3233990\\_1.pdf](http://www.cravath.com/files/Uploads/Documents/Publications/3233990_1.pdf), accessed 2015-04-22. p. 11.

⑤ Damien Geradin and Miguel Rato, “FRAND Commitment and EC Competition Law”, *European Competition Journal*, Vol. 6, No. 1, 2009, at [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1527407](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1527407). Last access 2015-05-02.

## （一）问题是什么

FRAND 只是标准化中知识产权问题的一个集中体现，未必能全面说明问题。为了更好地认识相关问题，我们还是回到问题本身，从更广的视野考察什么是标准化中的知识产权问题。

专利本身具有价值，专利权人依法基于专利权谋利无可非议。但是，信息技术标准中往往含有大量专利，容易出现专利“阻抑”（holdup）标准实施和“专利费累加”（royalty stacking）的问题。这是因为，由于标准中的专利数量众多，一般难以通过查阅根据标准化组织披露要求建立的专利数据库，以及标准实施者的专利检索等手段完全发现标准中含有的专利。对这些专利有效性的甄别也往往因成本过高而难以实现。专利权人针对标准实施者提出专利权要求的时候，标准实施者已经为标准实施做了大量的沉淀投资（sunk investment），在专利许可谈判中处于不利地位，往往被迫接受专利权人提出的苛刻许可条件。<sup>①</sup>当然，自一开始，就有学者认为，“阻抑”和“累加”仅具有理论意义但缺乏实证证据。<sup>②</sup>

<sup>①</sup> Mark Lemley and Carl Shapiro, “Patent Holdup and Royalty Stacking”, *Texas Law Journal*, Vol. 18, 2007.

<sup>②</sup> 相关批评者的文献包括 Golden, John M., “Commentary, ‘Patent Trolls’ and Patent Remedies”, 85 TEXAS L. REV. 2111 (2007); Elhauge, Einer, “Do Patent Hold-up and Royalty Stacking Lead to Systematically Excessive Royalties?”, *Journal of Competition Law and Economics*, 2008; 4: 535-570; Geradin, Damien and Miguel Rato, “Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse? A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND”, (April 2006). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=946792> (accessed: April 14, 2009); Denicolò, Vincenzo, Geradin, Damien, Layne-Farrar, Anne and Padilla, A. Jorge, “Revisiting Injunctive Relief: Interpreting eBay in High-Tech Industries with Non-Practicing Patent Holders”, (December 3, 2007). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1019611> (accessed: April 14, 2009); Gregory, Sidak, J., “Holdup, Royalty Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Lemley and Shapiro”, *Minnesota Law Review*, Vol. 92, No. 3, pp. 714-748, 2008. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=988694> (accessed: April 14, 2009); Gregory, Sidak, J., “Patent Holdup and Oligopsonistic Collusion in Standard-Setting Organizations”, (February 7, 2009). *Journal of Competition Law and Economics*, Vol. 5, No. 1, 2009. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1081997> (accessed: April 14, 2009). Damien Geradin and Miguel Rato, “FRAND Commitment and EC Competition Law”, *European Competition Journal*, Vol. 6, No. 1, 2009, at [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1527407](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1527407). Last access 2015-05-02. Damein Geradin, Anne Layne-Farrar and A. Jorge Padilla, “The Complements Problem within Standard Setting: Assessing the Evidence of Royalty Stacking”, *Boston University Journal of Science and Technology Law*, Vol. 1, 2008. 更宽泛的，包括专利层林（patent thickets）乃至反公共地悲剧的批评参见 Richard Epstein, F. Scott Kieff and Daniel F. Spulber, “The FTC, IP, and SSOs: Government Hold-up Replacing Private Coordination”, *Journal of Competition Law and Economics*, Vol. 8, No. 1, 2012, footnote 29, p. 13.

最近,也有法院的裁决支持了这一观点。<sup>①</sup>

标准化组织的专利政策曾经被视为运行基本良好的解决方案。比如,美国专利商标局曾经于 2009 年在世界知识产权组织大会发言中指出,尽管目前有大量标准化组织批准了大量标准,“但是,每年引发诉讼纠纷仅为个位数,且其中大量涉及的是具体的事实问题。换言之,并不像一些人说得那样标准制定存在危机。”<sup>②</sup>更多的观点认为,这个方案运行一直不好,<sup>③</sup>现行标准化组织专利政策模糊的观点一直存在,<sup>④</sup>标准化组织也一直在做澄清、细化其专利政策的努力。近年来,通讯和信息公司巨头专利战进一步扩大和升级,标准实施者不断将被许可人以违反 FRAND 承诺、滥用标准中的专利等诉由诉诸反垄断机构/法院。法院也作出了诸多判决。关于 FRAND 的讨论进一步深化。

## (二) 解决方案的早期探索及争议:2010 年之前

在美国,反垄断机构较早介入标准化中的知识产权问题。美国联邦贸易委员会(FTC)在 1996 年 Dell 案中,认为专利权人未披露其专利信息对竞争有消极(chilling)影响,最后与 Dell 公司就标准专利许可达成和解。<sup>⑤</sup>

20 世纪 90 年代初期,加州清洁汽油强制标准中含有 Unocal 公司的专利,这使得消费者将为购买汽油而间接为 Unocal 的专利埋单。FTC 的介入起初并没有结果。而美国最高法院则从专利权行使的角度(似乎完全没有考虑标准问题)支持了 Unocal 的专利权请求。FTC 仅仅是此后在 Unocal 并购时“别”了 Unocal 一把,使其在标准中的专利问题上达成

① In the matter of CERTAIN 3G MOBILE HANDSETS AND COMPONENTS THEREOF, Inv. No. 337-TA-613, REMAND, April 27, 2015.

② USPTO Statement to WIPO, at <http://publicaa.ansi.org/sites/apdl/Documents/Standards%20Activities/Critical%20Issues/Open%20Standards/USPTO-WIPO-Statement.pdf>, last access, 2015-05-01.

③ Keith Maskus and Stephen A. Merrill, eds, *Patent Challenges for Standard-Setting in the Global Economy: Lessons from Information and Communication Technology*, National Academy of Sciences, 2013, pp. 1-2, p. 59.

④ 认为 FRAND 模糊的文献可参见 Jorge Contrearras, “Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing”, *Antitrust Law Journal*, Vol. 79, 2013, footnote 32, p. 52.

⑤ In the Matter of Dell Computer Corp., 121 F. T. C. 616, 1996 FTC LEXIS 291, Docket No. C-3658 (May 20, 1996).

和解。

而 Rambus 案中，华盛顿特区巡回法院主要以“如果不是……（but for …）”的方式，分析 Rambus 如果没有“欺骗”标准化组织是否能将其专利纳入标准，并根据这一分析否定了 FTC 对 Rambus 公司的指控。美国最高法院也没有受理 FTC 针对华盛顿特区法院判决的上诉。

FTC 这一阶段反垄断工作并不顺。同时，法院似乎逐渐认识到标准化中的知识产权问题不是一个简单的专利侵权问题，并开始从衡平法的角度进行判决。比如，2008 年高通诉博通案中，法院判决认为专利权人未披露专利信息构成专利权人的“不洁之手”，从而导致专利在标准化实施的不得对世主张专利的判决。<sup>①</sup>

与此同时，倾向专利权人利益的批评声音不绝于耳。批评的主要内容是如果没有“阻抑”和“累加”的实证证据，那么倾向标准实施者的判决将对专利权人利益是不当的侵害，并将必然危及创新。批评者还认为，虽然有“零星”的诉讼，但现有的专利政策和市场机制能够有效解决标准化中的知识产权问题。<sup>②</sup>可以说，2010 年之前，美国关于标准化中的知识产权问题无论在理论上，还是实践中都在争议中踟躇前行。

### （三）美国最近关于 FRAND 的系统性判决：2010 年之后

不管“阻抑”和“累加”问题是否存在，标准化中的知识产权相关诉讼愈演愈烈，学术、政策乃至公众对其关注日益加大。应该说，这一时期“专利流氓”（patent troll）<sup>③</sup>大肆的诉讼行为对于各界的认识起了很大作用。此时标准化中的知识产权问题在一定程度上聚焦为“专利流氓”问题，其危害开始成为一种公共政策担忧。美国有学者指出，专利滥用可能构成创新障碍（innovation gridlock）因而应该成为美国当前的重要关注。<sup>④</sup>国会在 2010 年前后启动了专利法改革，改革主要指向专利

① QUALCOMM v. BROADCOM, No. 07-1545 (Fed. Cir. 2008).

② USPTO, “USPTO Statement to WIPO”, 2009.

③ 美国等相关文献使用的“专利流氓”（patent troll）这个说法，用以指本身不进行生产，主要通过专利诉讼牟利的公司。由于这个说法显然不具学术中立性，美国很多文献更多使用“非专利实施者”（NPE）的说法。但 NPE 又容易将大学等专利权人纳入，将大学等科研机构与“专利流氓”混同。考虑到这一背景，本文仍延续“专利流氓”这一说法，但并不必然表明本文对此具有负面的价值判断。

④ Michael Heller, “Innovation Gridlock”, <http://www.newsweek.com/innovation-gridlock-78123>, last access 2015-05-05.

质量和专利诉讼行为等问题。<sup>①</sup> 美国专利商标局也开始了关于专利质量等问题的研究。<sup>②</sup> 在 eBay 案中, 美国最高法院关于禁令发放标准的判决, 逆转了此前很长一段时间内专利侵权诉讼中禁令发放是一般原则的判决。<sup>③</sup>

2010 年前后, 越来越多的大公司介入了标准必要专利纠纷且成为专利侵权的被告。微软此前在全球标准化中的知识产权问题讨论中均站在专利权人立场, 此时也成了专利侵权的被告。微软成为专利侵权被告, 可能使得标准化中的知识产权司法判决有了一个本质的转折。可能的原因包括, 微软有足够的经济实力, 通过专利分析、专利费比较等方式, 把理论上的标准化中的知识产权问题, 转化为实实在在的现实问题, 从而使法官能够对相关问题的判断一目了然且有判决的依据。与此同时, 2009 年 Rambus 案失利后, 反垄断机构、学界等的各种讨论, 也开始聚焦于对 FRAND 的理解。他们在研究中努力赋予 FRAND 承诺可执行的内容。这些内容与微软案中提供的证据基本吻合——微软提供的证据应该也是根据当时各界、包括司法判决关于 FRAND 的创造性界定而整理的。这样一来, 法官自然就作出了有利于微软这个标准实施者的判决。<sup>④</sup> 随即, 诸多案件作出了类似的判决、关于标准化中的知识产权问题的系统性判决。<sup>⑤</sup> 其中主要包括:

### 1. FRAND 意味着专利权人放弃对善意被许可人的禁令救济

关于 FRAND 意味着专利权人放弃对善意被许可人的禁令救济的裁决到目前并未遭遇质疑。批评者并没有直接批评法院判决在内容上有什么问题, 但是认为法院的判决既然是基于一种合同, 那首先应该尊重合同当事人的意愿,<sup>⑥</sup> 而合同当事方并没有将放弃禁令作为其中的承诺内

① 安佰生, 标准化中的知识产权问题相关背景政策 [G] // 国家知识产权局条法司, 专利法研究 2013. 北京: 知识产权出版社, 2015.

② 目前美国专利商标局正在就专利质量改革公开征求公众意见, 参见 USPTO: “Request for Comments on Enhancing Patent Quality”, *Federal Register*, Vol. 80, No. 24. Feb. 2015.

③ eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C., 547 U. S. 388 (2006). 相关分析可参见郭羽俊, 闫文军. eBay 案与美国专利制度改革 [J]. 科技与法律, 2012 (2).

④ Microsoft Corporation v. Motorola, UNITED STATES DISTRICT COURT WESTERN DISTRICT OF WASHINGTON AT SEATTLEC. A No. C10-18230LROctober 22, 2012.

⑤ Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc. (Fed. Cir. 2014).

⑥ Brief of Amicus Curiae, American Intellectual Property Law Association in support of Neither Party, Microsoft v. Motorola, in the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, at <http://www.aipia.org/advocacy/judicial/2014/Documents/AIPLA%20Amicus%20MS%20v%20Motorola.pdf>, last access 2015-05-05.

容。Damien Geradin and Miguel Rato 明确指出:“ETSI 没有证据表明……FRAND 的承诺者放弃其申请禁令的权力”。<sup>①</sup> 关于法院这种判决的不利影响, Damien Geradin and Miguel Rato 认为, FRAND 等于放弃禁令的判决, 会使得被许可人不再需要经过许可谈判而将许可人诉诸法院, 并等法院判决后再行支付专利费。对于小的专利权人来说, 这就意味着在无法承受长期的等待和大量的诉讼的情况下, 被迫于被许可人达成和解。<sup>②</sup> 实际上, 早于法官作出此类判决之前, Gregory Sidak 就指出, 将 FRAND 解释为放弃禁令将有利于被许可人。<sup>③</sup>

支持法院这一判决的学者认为, FRAND 承诺意味着放弃禁令, 是一种基于具体个案的判决, 而不是统一适用的政策和法律。当具体情形表明应该对许可人权益做必要考虑的时候, 法院经常应该而且可以作出有利于专利权人的判决。比如, 法院在作出 FRAND 等于放弃禁令的判决的一个通常的前提条件是, 被许可人应该是善意的、应该是愿意接受有约束性的第三方仲裁或法院判决的。也就是说, FRAND 承诺等于放弃禁令的解释, 并未将许可人置于不利境地, 而恰恰是实现了 FRAND 作为标准化环境下一种公平合理行为的具体体现和要求。<sup>④</sup>

## 2. 专利定价的“基准”(benchmark)

专利普遍被认为因难以计算成本而无法采用成本定价方法, 因此只

① Damien Geradin and Miguel Rato, “FRAND Commitment and EC Competition Law”, *European Competition Journal*, Vol. 6, No. 1, 2009, at [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1527407](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1527407). Last access 2015-05-02.

② Damien Geradin and Miguel Rato, “FRAND Commitment and EC Competition Law”, *European Competition Journal*, Vol. 6, No. 1, 2009, at [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1527407](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1527407). Last access 2015-05-02.

③ J. Gregory Sidak, “Holdup, Royalty Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Lemley and Shapiro”, *Minnesota Law Review*, Vol. 92, No. 3, 2008, p. 714.

④ 除放弃禁令外, FRAND 无论从法律原则的角度, 还是从标准化组织的政策(合同)的角度, 都有可能被解释为具有更丰富的内容。比如, 有评论认为, FRAND 本身意味着许可价格封顶(limit)。考虑到专利定价的市场机制特征, 专利权人通过市场机制使其专利许可收益最大化是一种自然的趋向。这种趋向势必给标准的实施带来不确定性和障碍。为此, FRAND 甚至还被认为可以被理解为“对许可费施加了限制……这种限制必需基于专利权人收益最大化以外的标准。” Jorge Contreras, “Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing”, *Antitrust Law Journal*, Vol. 79, 2013, footnote 74, p. 69.